經濟部智慧財產局

團體商標、證明標章與團體標章
各國審查及侵權實務研究

期末報告

研究單位：

逢甲大學 商學院 財經法律研究所

中 華 民 國 九 十 五 年 十 一 月 十 七 日

經濟部智慧財產局

團體商標、證明標章與團體標章
各國審查及侵權實務研究

期末報告

研究單位：逢甲大學商學院 財經法律研究所

計畫主持人：葉德輝 逢甲大學商學院財經法律研究所副教授

計畫顧問：林廷機 逢甲大學商學院財經法律研究所所長

研究助理：紀宏儒、何正偉、徐瑞偉、周于舜

計畫時程：自簽約日起 至 95 年 11 月 20 日 止

計畫連絡人：葉德輝 副教授

電話號碼 ： (04) 24517250 ext. 4266
手機號碼 ： 0919-212-573
FAX 號碼 ： (04) 22846679
E-Mail ： thyeh@fcu.edu.tw
地址 ： 逢甲大學 商學院 財經法律研究所
台中市西屯區 407 文華路 100 號

目錄

目錄 ----------003

第一章 緒論 ----------007

第一節 研究目的 ----------007

第二節 研究內容 ----------009

第三節 研究方法 ----------011

第二章 各國與歐盟團體商標、證明標章與團體標章制度 ----------013

第一節 美國 ----------013

第一項 概述 ----------013

第二項 團體商標 ----------015

第三項 團體標章 ----------020

第四項 證明標章 ----------026

第五項 地理標示 ----------037

第二節 英國 ----------043

第一項 概述 ----------043

第二項 團體商標 ----------044

第三項 證明標章 ----------053

第四項 地理標示 ----------064

第三節 澳洲 ----------067

第一項 概述 ----------067

第二項 團體商標 ----------068
第三項 證明標章 ----------070
第四項 地理標示 ----------079
第四節 歐盟 ----------081
第一項 概述 ----------081
第二項 團體商標 ----------082
第三項 地理標示 ----------089
第五節 中國大陸 ----------093
第一項 概述 ----------093
第二項 集體商標 ----------094
第三項 證明商標 ----------096
第四項 地理標示 ----------102
第三章 國際組織對團體商標、證明標章與團體標章之相關研究 -107
第一節 國際商標協會 ----------107
第二節 國際智慧財產權保護協會 ----------111
第三節 世界智慧財產權組織 ----------113
第四節 世界貿易組織 ----------127
第四章 我國團體商標、證明標章與團體標章審查及侵權實務檢討 -131
第一節 團體商標 ----------131
第二節 證明標章 ----------137
第三節 團體標章 ----------145

第四節　侵權實務檢討 ----------151

第一項　各國侵權法制 ----------151

第二項　我國法院判決 ----------158

第三項　現行侵權法制檢討 ----------160

第五節　地理標示 ----------165

附錄 ----------169

附錄一　中國大陸國家工商行政管理總局集體商標、證明商標註冊和管理辦法 ----------169

附錄二　國外使用規範範例 ----------173

1. 100％ NAPA Valley Certification Mark -- Terms and Conditions
2. Australian Wool Mark -- Rules for Woolmark Scjeme
3. SQF 2000 Certification Marks -- Rule for Use
4. National Association of Realtors -- Membership Marks Manual

第一章 緒論

第一節 研究目的

我國於民國八十二年商標法修法時，增列證明標章與團體標章，將其納入商標法保護之範圍。而於最近一次（九十二年）商標法修法時，又增加了團體商標。團體商標、證明標章與團體標章與傳統商標在權利主體與表彰之客體有所不同，在審查與侵權判斷也自應有相異之處，不能盡以傳統商標之理論與標準適用之。因此，為求能提升主管機關審查品質與效能，並使我國相關法制符合國際立法趨勢，了解美國、英國、澳洲、歐盟、中國大陸及國際商標協會（International Trademark Association, INTA）、國際智慧財產權保護協會（International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI）、世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）及世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）等國家及國際組織對有關該等標章之審查要件、定義及規範權利侵害之態樣自有其必要。

故本研究欲蒐集各國證明標章、團體標章、團體商標之定義、性質、審查實務與侵權理論及實務案例，並將其與我國現行制度進行比較分析。具體而言，本研究計畫欲達成下述具體目標/成效：

蒐集美國、英國、澳洲、歐盟、中國大陸等國家及國際組織有關團體商標、證明標章與團體標章之審查作業規範、認定基準及侵權實務案例等資訊，使主管機關能了解他國做法，並更進一步掌握國際趨勢。主要蒐集內容包括：

（一）、證明標章表彰之內容、標示條件、申請人之資格與能力、使用方式之控制及證明審核程序；

（二）、團體標章與團體商標申請人資格、使用規範及審查實務；及

（三）、證明標章、團體標章、團體商標權利侵害之態樣及其與傳統商標侵權認定之異同。

以所蒐集上述各國關於有關團體商標、證明標章與團體標章之相關資訊，彙整國內實務上就現行團體商標、證明標章與團體標章所發生之實際問題進行研究，對於我國審查之現況與實務上所產生之問題，提出具體檢

討建議，俾同時符合我國國情及國際趨勢，進而提升整體團體商標、證明標章與團體標章之審查效能。

第二節 研究內容

我國於民國八十二年時，為因應社會對驗證性質之證明標章及表彰社團組織之團體標章之需求，在商標法中增列證明標章與團體標章[1]。而於九十二年商標法修法時，再增訂了團體商標（現行商標法七十六條），並將證明標章、團體標章或團體商標不當使用之態樣規定於七十九條，其立法目的係因為標章不當使用涉及其註冊廢止問題，為免爭議故將其明列[2]。十餘年來，申請註冊與核准之案件陸續有之，以上月（九十五年一月）單月為例，就有六件團體標章與一件證明標章申請案進入主管機關經濟部智慧財產局[3]。但隨著申請的準駁，爭端自然隨之而生，相關爭議訴訟亦陸續出現[4]。

團體商標、證明標章與團體標章不論在保護法益、權利主體與客體各方面上，均與傳統商標有異，不可等同視之，在審查與侵權判斷上也自有相異之處。但近十年來國內討論團體商標、證明標章或團體標章之文獻並不多[5]。隨著保護地理標示之意識興起，雖有許多有關地理標示之論述出現[6]，主張以證明標章或團體商標保護地理標示，但仍未見對團體商標、證明標章與團體標章有全面性的論述。對此，本研究將嘗試蒐集國外此主題相關文獻，以求對前述標章於理論部分有進一步之了解。

其次，各國多循商標法體系，以申請註冊方式來保護團體商標、證明標章與團體標章，故除直接閱讀各該國家商標法相關法條外，其商標主管機關之審查作業規範與認定基準亦有相當之參考價值。以英國商標審查手冊為例，第十二章規範證明標章之申請與審查，第十三章則規範團體標章。美國商標審查手冊第十三章 1303 部分為規範團體商標與團體服務標章，1304 部分為團體會員標章，證明標章則規定於 1306 部分。澳洲商標審查手冊第三十三章規範團體標章，第三十五章則為證明標章，均可提供

[1] 民國 82 年商標法修正說明請參照。
[2] 民國 92 年商標法修正草案總說明請參照。
[3] 經濟部智慧財產局九十五年商標註冊申請案類別統計表請參照。
[4] 例如臺北高等行政法院九十一年度訴字第一五四 O 號判決爭點之一即為圖樣相近似與服務相類似而權利人不同之證明標章與服務標章兩者是否能並存註冊之問題。
[5] 例如陳鳳英：談團體標章與證明標章，工業財產權與標準，21 期、李鎂：淺釋標章之種類--服務標章、證明標章與團體標章，工業財產權與標準，同前期數以及趙晉枚：團體標章制度的再思--正名與國際化，智慧財產權，54 期。
[6] 例如陳昭華：地理標示保護保護之研究，輔仁法學，25 期、趙晉枚：產地表記保護的真意及我國的因應模式，工業財產權與標準月刊，第 58 期至第 62 期等期刊論文以及方彬彬：產地表示之保護一書。

有用之資訊。同時，各國法院對團體商標、證明標章與團體標章之訴訟爭議相關判決也是本研究蒐集重點項目。

國際組織方面，本研究亦將特別針對 INTA、WIPO、WTO 及 AIPPI 等四大國際智慧財產權組織，搜集其針對團體商標、證明標章與團體標章之相關研究報告與會議記錄，以期掌握最新國際趨勢，並對於我國審查之現況與實務上所產生之問題，提出具體檢討建議。

第三節 研究方法

一、文獻資料之蒐集及回顧

本研究計畫首先擬由國內外期刊雜誌、學術論著、法律規章、政府公告或網路資源等各種來源蒐集相關資料，尤其特重美國、英國、澳洲、歐盟、中國大陸及 INTA、AIPPI、WIPO 及 WTO 等國家或組織之相關論文、研究報告及實務案例分析等，俾求確切符合本研究案之需求。在蒐集相當程度之資料後，即進行資料之回顧及整理。

二、比較法之研究

本研究計畫其次進行比較法之研究，本研究擬將蒐集之各國及國際組織之最新相關資訊以比較法方式進行研究。各國或因其商標法制演變歷史不同、或由其國內市場與交易情況不同、或由其文化之獨特性，對證明標章、團體標章、團體商標之定義、性質與理論有所不同，但對我國仍有參考之價值。本研究將蒐集之各國資料，分析檢討理論背景、具體施行及其利弊得失情況，以供我國主管機關參考，使其更符合國際之潮流，而對更進一步提升我國商標審查品質有所助益。

三、實證之研究

本研究終極目的，即在就所蒐集之資訊進行比較分析，並提出建言，以確保我國相關法制符合保護智慧財產權之國際立法趨勢，並與法制先進國家並駕齊驅。因此，了解國內實務之做法，極其重要。為達成此一目的，本研究最後擬以資料蒐集及深入訪談等方式，彙整國內團體商標、證明標章與團體標章申請實務上所發生之問題，並參考各國理論與做法，期能對對於我國審查之現況與實務上所產生之問題，提出具體可行且能與國際接軌之建議。

第二章　各國與歐盟團體商標、證明標章與團體標章制度

第一節 美國

第一項 概述

美國商標之立法，一開始各州與聯邦之間並不相同。直至 1905 年制定一個新的法案，之後經過九次補充修正，該法案採取商標審查主義及公告制度，商標的註冊，則被認為係商標專用之表見證據 (Prima facie evidence)，此法案也成為 1946 年 7 月 5 日制定藍能法(Lanham Act)之藍本[7]。藍能法就是現行美國聯邦之商標法，施行於 1947 年 5 月。美國現行商標法，相當注重商標的使用事實與目的性，商標註冊的用意即在闡明此處[8]。在本次研究案關於美國之部分，主要將著重於藍能法與審查手冊[9]中，相關商標議題之部分。至於審查程序，也將參考美國聯邦規則 (Code of Federal Regulations)之相關規定。

再者，由於美國審查手冊的篇章安排關係之故，在美國的部份將對於章節作細部的調整，亦即先探討團體商標與團體標章，之後方討論證明標章；另外，也對於地理標示之部分，另外製作章節探討之。

在本節之中，所介紹美國特殊商標種類如下：一、團體商標（Collective trademarks）；二、團體標章（Collective membership mark）；三、證明標章（Certification mark）。細而言之，依藍能法，美國的 collective mark 可分為下列兩種不同的標章：（1）團體商標及團體服務標章（collective trademarks and service marks）：經公會、協會或其他團體或組織之會員所使用，或該公會、協會或其他團體或組織善意欲於商業上之使用而依本法申請註冊於主要註冊簿之標章。（2）團體標章（collective membership marks）：單純的會籍標識，用於表示個人會籍（不用於商品或服務），例如扶輪社、工會等的會章，即條文中之「表示...會員身分的標章」。團體標章係指由合作機構、社團或其他集合團體或組織之成員所使用之標章或服務標章。至於證明標章則是指，證明標章權人以外之人使用於商品或服務，藉以證明產地，或其他來源、原料、製造方法、品質、精密度等使用人之商品、

[7] 15 U.S.C. 1051 以下。
[8] 請參閱曾陳明汝，商標法原理，頁 365。
[9] TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (以下簡稱為 TMEP)- UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Fourth Edition, April 2005)

服務之性質，或證明該商品或服務係出品自公會或其他組織之會員者。

第二項 團體商標

美國商標法第 45 條 15 U.S.C. § 1127 將團體商標(collective mark)定義如下：「團體商標」一詞乃指一商標或服務標章，其(1) 經公會、協會或其他團體或組織之會員所使用，或 (2)該公會、協會或其他團體或組織善意欲於商業上之使用而依本法申請註冊於主要註冊簿之商標。包括表彰該組織、協會或其他團體之會籍的商標。

關於團體商標之審查要件，依照 TMEP § 1303.02 中指出，審查之標準和一般之商標並沒有太大的差異性，多半依循相同之審查標準。例如：描述性、聲明不專用等。只有在使用與商標所有之要件上才會有些許之不同。在使用團體商標之要件中，團體商標之使用權人必須是該團體之成員，此要件可見於 TMEP § 1303.01[10]，其中提及：依照美國商標法第 1 條第 2 項、第 44 條及第 66 條第 1 項所申請之團體商標註冊案件，申請人必須證實能有效地控制團體商標使用人於商業上善意使用。

一、商品或服務之分類（Classification of Goods and Services in Collective Trademark and Collective Mark Applications）：申請註冊文書中所陳述的商標或是服務，其分類標準和 37 C.F.R. §§6.1、6.2 所提出的一般商品與服務之分類項目相同[11]。

二、使用商標的樣本（Specimens of Use for Collective Trademark and Collective Service Mark Applications）：在申請註冊當中，必須能夠明確的在樣本中指出「使用」的範圍以及對象問題。在使用團體商標時，必須表明團體商標乃是由該公會或是組織之會員所使用，或是將團體商標使用在會員服務之廣告或是銷售上[12]。亦即在使用目的上，必須能夠指出商品或是服務來自於該團體之會員，也達到該會員組織所設定之標準[13]。

三、團體商標的審查特別要件（Special Elements of Collective Trademark and Collective Service Mark Applications）[14]：

[10] TMEP § 1303.01 Use of Collective Trademark and Collective Service Mark Is By Members
[11] TMEP § 1302.02 (a) Classification of Goods and Services in Collective Trademark and Collective Service Mark Applications
[12] 37 C.F.R. § 2.56 (b)(3)
[13] TMEP § 1303.02 (b) Specimens of Use for Collective Trademark and Collective Service Mark Applications
[14] TMEP § 1303.02 (c) Special Elements of Collective Trademark and Collective Service Mark Applications

(一)、控制使用的方法（Manner of Control）[15]：

團體商標除了需符合與具備所有商標法的要件以外，必須具備適合於多數人一起使用之要件，依照美國商標法第 1 條第 1 項之申請案，申請人必須指出：上述多數人為何能夠使用團體商標，乃是由於這些人與公會組織間的關係，而且申請註冊之人也必須能夠控制他人使用團體商標[16]。若是依照美國商標法第 1 條第 2 項、第 44 條及第 66 條第 1 項所申請之團體商標註冊案件，申請人除了必須指出凡善意欲於商業上使用商標者，且有情況足以顯示其為善意時之外，也應該展現團體商標使用人與團體間之關連性[17]。

(二)、首次使用日期條款（Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause ）[18]：

團體商標使用人（被授權人）將該商標首次使用於商業之時間，而且無論是申請為美國商標法第 1 條第 1 項或是第 2 項之團體商標註冊，初次使用該商標必須為團體中之成員。

依照 TMEP § 1303.01 中明確指出，團體商標以及團體服務標章和一般的商標申請註冊並不相同，其原因就在於商標的所有人和商標使用人並不相同。在前述團體商標之定義下可以知悉，團體商標由團體所擁有(owned by a collective entity)。至於團體商標不可或缺的，基於商標法第 1 條第 2 項以及第 44 條之規定，仍然必須具備有善意欲於商業上使用商標者之目的性。「團體」本身不透過團體商標出售商品或提供服務，但是團體可以對其成員以此商標出售的商品或提供的服務，進行廣告宣傳或以其他方式進行促銷[19]。

團體商標之使用[20]，使用團體商標之主體為團體中之成員，若是依照

[15] TMEP § 1303.02 (c)(i) Manner of Control
[16] 37 C.F.R. § 2.44 (a) In an application to register a collective mark under section 1(a) of the Act, the application shall specify and contain all applicable elements required by the preceding sections for trademarks, but shall, in addition, specify the class of persons entitled to use the mark, indicating their relationship to the applicant, and the nature of the applicant's control over the use of the mark.
[17] 37 C.F.R. § 2.44 (b) In an application to register a collective mark under section 1(b) or 44 of the Act, the application shall specify and contain all applicable elements required by the preceding sections for trademarks, but shall, in addition, specify the class of persons intended to be entitled to use the mark, indicating what their relationship to the applicant will be, and the nature of the control applicant intends to exercise over the use of the mark.
[18] TMEP § 1303.02 (c)(ii) Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause
[19] TMEP § 1303 Collective Trademarks and Collective Service Marks
[20] TMEP § 1303.01 Use of Collective Trademark and Collective Service Mark Is By Members

美國商標法第 1 條第 1 項的團體商標申請案，申請人必須明確的主張其能夠合法的控制，該商標之使用為團體中之會員[21]；若是依照美國商標法第 1 條第 2 項、第 44 條以及第 66 條第 1 項之申請案，申請人必須加以主張，能夠善意的欲控制該團體商標之使用者為團體中之成員[22]。但是在某些情況之下，該團體也能夠自己使用相同的標誌在其商標之上[23]。亦即團體商標並沒有避免團體商標擁有者去使用標示──anti-use-by-owner rule 經過修正之後，僅對於證明標章有限制[24]。例如於 B.F. Goodrich Company v. National Cooperatives, Inc 案中指出[25]，當系爭商標是由團體使用於自行製造與銷售之輪胎，該團體並單獨提供說明書與使用指南，且對於有瑕疵之物品自負相關之瑕疵責任時，則該商標已非屬團體商標之性質，僅為一般之商標[26]。綜上所述，今若有一輪胎協會 X 以「Ψ」註冊為其團體商標。依照法律及其組織章程，該協會具有為生產、製造與締結契約之行為能力。嗣後該協會再行以「Ψ」註冊為其商標，並於其自行生產製造與行銷之輪胎上使用該商標。此時該商標雖與其先前所申請註冊之團體商標相同，但後者之性質僅係一般商標而非團體商標。

在團體商標的保護中，其範圍也可以用在地理標示之上，依照美國 USPTO 目前的作法，因為團體商標只供協會組織成員使用，其成員使用商標以標誌其商品或服務，以與非成員的商品或服務相區分。但是必須注意者，地理名稱(Geographic terms)如果沒有展現其在商業上的廣大使用效益，即不能註冊為團體商標使用；但是，若為其他之地理標示(geographical indications)[27]則可以註冊為團體商標。目前經過 USPTO 註冊為團體商標之地理標示有 Black Rooster design，該商品為一種酒類，登記號碼為 U.S. Reg. No. 0889138。

---

[21] TMEP § 1303.01 相關原文為：in an application based on use in commerce under §1(a) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1051(a), the applicant must assert that the applicant is exercising legitimate control over the use of the mark in commerce by its members.

[22] TMEP § 1303.01 相關原文為：the applicant must assert that the applicant has a bona fide intention to exercise legitimate control over the use of the mark in commerce by its members.

[23] TMEP § 1303.01 "In certain situations, notwithstanding the use of a collective trademark or collective service mark by the members of the collective, the collective itself may also use the same mark as a trademark for the goods covered by the collective trademark or service mark registration."

[24] *863 F.2d 43*

[25] 114 USPQ 406 (Comm'r Pats. 1957)

[26] TMEP § 1305 "mark used to identify tires made for applicant cooperative and sold by its distributors is trademark, not collective mark that identifies goods of applicant's associated organizations; applicant alone provides specifications and other instructions and applicant alone is responsible for faulty tires"

[27] 其他地理標示可以為：地區或是地標的輪廓 outline of a region or landmark。

四、團體商標核准案例：

（一）IDAHO SPANISH SWEETS E. OREGON[28]

Goods and Services	IC 031. US 046. G & S: fresh onions. FIRST USE: 19901112. FIRST USE IN COMMERCE: 19901112
Serial Number	74173751
Filing Date	June 7, 1991
Published for Opposition	June 9, 1992
Registration Number	**1712025**
Registration Date	September 1, 1992
Owner	(REGISTRANT) IDAHO-EASTERN OREGON ONION COMMITTEE COMMITTEE UNITED STATES Post Office Box 909 Parma IDAHO 83660
Disclaimer	NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "IDAHO" and "E. OREGON" APART FROM THE MARK AS SHOWN
Type of Mark	COLLECTIVE TRADEMARK
Register	PRINCIPAL
Renewal	1ST RENEWAL 20021102

（二）AII AMERICAN INSTITUTE OF INSPECTORS[29]

Word Mark	AII AMERICAN INSTITUTE OF INSPECTORS
Goods and Services	IC 042. US 100 101. G & S: Inspections of residential and commercial buildings. FIRST USE: 20010101. FIRST USE IN COMMERCE: 20010101
Serial Number	78327707

[28] 資料來源：USPTO-Trademark Electronic Search System(Tess)，http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=st6o0u.5.1，最後瀏覽日：2006/11/03。

[29] 資料來源：USPTO-Trademark Electronic Search System(Tess)，http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=st6o0u.7.204，最後瀏覽日：2006/11/03。

Filing Date	November 13, 2003
Published for Opposition	January 24, 2006
Registration Number	3081602
Registration Date	April 18, 2006
Owner	(REGISTRANT) American Institute of Inspectors CORPORATION OREGON 1421 Esplanade St., Suite 7 Klamath Falls OREGON 97601
Disclaimer	NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE AMERICAN INSTITUTE OF INSPECTORS APART FROM THE MARK AS SHOWN
Type of Mark	SERVICE MARK. COLLECTIVE SERVICE MARK
Register	PRINCIPAL

第三項 團體標章

依照美國商標法第 4 條之規定，自然人、國家、州、自治團體及類似機構等如能合法控制擬註冊之標章之使用，即使非工、商、企業機關，亦得依本法有關商標註冊之規定，就團體標章申請註冊[30]。基本上在 1905 年之美國商標法中，原則上禁止由任何團體組織申請商標之註冊，直至 1946 年之美國商標法，才對於 collective marks 准許其註冊，其中包括關於表彰團體中會員資格之團體標章。團體標章和一般的標章或是服務標章的概念有所不同。首先，團體標章不會使用在商業或是貿易上；再者，團體標章也不表彰商品或是服務之商業上來源。TMEP § 1304.02 更明確的指出：團體標章的唯一目的就在於：團體標章的使用者用此標章指稱其屬於某團體之成員身分。

得為申請團體標章註冊之主體，依據 TMEP § 1304.04 所述，團體標章之申請人，必須能夠控制或意圖控制團體標章的使用(controls or intends to control the use of the mark)而且成為團體標章之所有人。因此，團體標章不能由團體中之會員來申請註冊。而且在申請註冊成為團體標章前，此標誌已經被會員相當的使用。至於何謂 Collective Group ？在美國商標法第 45 條即指出：公會、協會或其他團體或組織就是 Collective Group，它們都可以成為 collective marks 的所有人。為了申請註冊，團體標章的所有人必須具備有訴訟能力[31]。至於團體中的成員無論是自然人或是法人都可以[32]。

TMEP § 1304.09[33]在團體標章之註冊審查當中，審查基準和一般商標及服務標章的審查要件基本上也是相同。亦即描述性（descriptiveness）及聲明不專用（disclaimers）仍然是審查的方向之一。

審查團體標章時，拒絕註冊之情形如下[34]：

一、不具備團體標章的功能（Matter That Does Not Function as a Membership

[30] 15 U.S.C. §1054

[31] 關於申請人的資格，依照 TMEP § 803.01 所指出，應該為下列之主體：Applicants may be natural persons or juristic persons. Juristic persons include corporations, partnerships, joint ventures, unions, associations and other organizations capable of suing and being sued in a court of law. 15 U.S.C. §1127. An operating division, or the like, that is merely an organizational unit of a company and not a legal entity that can sue and be sued, may not own or apply to register a mark.

[32] TMEP § 1304.06 Nature of the Collective Group

[33] TMEP § 1304.09 Examination of collective membership mark applications

[34] TMEP § 1304.08 Refusal to Register membership Mark

Mark）[35]：

是否符合團體標章的使用目的，必須依照過去的紀錄以及實例判斷之。團體標章之重點是表彰組織的會籍。如果標章的使用無法清楚表達出會員於資格或會籍之目的，在審查時，就應該拒絕其註冊。

二、混淆誤認之虞[36]（Likelihood of Confusion）：

混淆誤認之虞有可能出現於同時使用相同的圖案在團體標章與一般商標時。這裡的判斷基準和美國商標法第 2 條第 4 項[37]是相同的，該條項指出：註冊於美國專利商標局之標章或他人在美國境內已使用在先且未拋棄使用權之標章或商名(trade name)相近似之標章，或由之所構成，而如使用於申請人之商品有造成混淆或誤認或欺罔消費者之虞。混淆的情形容易發生於同時(contemporaneous)使用團體標章及一般的商標或服務標章之時。此時的重點在於人們有可能誤認一般的商標或是服務標章其來源、被認可或是某些程度上和團體標章所主張的組織有關聯性。故當該標章會讓他人誤認標章所提示之商品與服務，乃是源於該團體組織、由該組織所背書認證或與該團體組織有關聯性，則構成「混淆誤認之虞」此一拒絕註冊之情事。

三、用來表彰學位或是頭銜之證明[38](Degree or Title Designations Contrasted to Membership Marks)：

專業性或是技術性、教育性或其他類似的組織機構通常以字母或是稱號來表彰某人已經通過了特定的測驗或是課程。而這些測驗或課程是由組織特別提供，或是用來證明已經具備了機構所要求的熟練度。當象徵性的符號僅做為個人的頭銜或是學位證明，這些頭銜或證書無法指出獲得證書之人屬於團體標章中之一員。因此要拒絕這樣的情況申請註冊為團體標章。

團體標章申請註冊的審查規定在 TMEP § 1304.09 以下：

一、團體標章申請內容的分類[39]（Classification in Membership Mark

[35] TMEP § 1304.08(a)
[36] TMEP § 1304.08(b)
[37] 15 U.S.C.§ 1052 (d)
[38] TMEP § 1304.08(c)
[39] TMEP § 1304.09(a)

Applications）：在此處也要依照申請案之不同，分成兩大類，分述如下：

(一) Section 1 and 44 Applications

如果是依照美國商標法第 1 條及第 44 條之申請註冊案件，團體標章的申請內容分類一律被歸為 Class 200[40]。在沒有 Class 200 之分類之前，團體標章往往都註冊申請為團體商標或是團體服務商標。

(二) Section 66(a) Applications

如果是美國商標法第 66 條第 1 項之申請案，由於是有關於國際註冊之問題，USPTO 基本上會尊重國際註冊局所做成的分類，不會強行的將第 66 條第 1 項之申請案重新分類為 Class 200。

二、商品分類的問題[41]（Identification in Membership Mark Applications）：

界定標章適用何種商品或是服務的問題，不會出現在團體標章之中。因為團體標章的目的在於表彰出會籍，而不是商品或服務。通常，團體標章用來指示其會籍之文字為：指明為某組織成員身分，之後加上該組織所從事之業務，例如："to indicate membership in an organization of computer professionals."。表明組織所從事之業務可以藉此告知會員所從事之活動，或是組織所提供之商品與服務。但是在團體標章申請註冊時，不需要明確的描述團體組織之內容，只要大致上表明其種類或是目的即可。

三、使用標章的樣本[42]（Specimens of Use for Membership Marks）：

團體標章權人控制標章的使用但不是由團體標章權人自己使用，標章樣本之使用，必須是由該團體組織之會員使用。使用團體標章最普遍的型態為－會員卡。會籍證明亦可被接受。申請人必須提供團體標章的使用樣本给與審查機構，藉以認定標章的使用事實行為。而使用的行為是為表彰行為人屬於某特定組織的會員身份。在這個要件中，能夠接受的樣本非常的多，無論是旗幟、胸針等，只要能夠顯現出使用這些物品，能夠展現出會員和組織間的關係即足。

四、特殊要件[43]（Special Elements of applications for Collective Membership

[40] 37 C.F.R. § 6.4
[41] TMEP § 1304.09(b)
[42] TMEP § 1304.09(c)

Marks）：

（一）、控制使用之標準（Exercise of Control）：在申請註冊團體標章時，也用充份滿足「使用性」的規定－即 use 或是 intend to use 。這樣的要件在美國商標法第 1 條有明文的要求。而在細部規範上，尚可依申請案所依據之條文為第 1 條第 1 項，或是第 1 條第 2 項、第 44 條或第 66 條第 1 項之申請案，而有些微之差異。

（二）、控制使用的方法（Manner of Control）：在此要件下，除了可以顯現出標章使用人和標章權人間的關連性，亦表達出了申請註冊人必須有足夠控制標章使用的能力。

（三）、會員首次使用日期條款（Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause）：

在提出誰有權使用團體標章之前，需先界定何人為團體標章之擁有人[44]。團體標章之所有人通常即為該組織，不論是以法人型態與否，皆屬於上述之組織團體。但是在 170 USPQ 292 案中卻指出，團體標章並不一定僅能由團體組織所擁有或取得註冊[45]。TMEP § 1304.02 指出，團體標章之目的在於：使用團體標章之人，乃是特定組織之會員。TMEP § 1304.03 更明文指出，團體標章之申請註冊乃為了嗣後由該團體之會員使用，以表彰其會員之資格。團體標章之所有人也要展現有效的控制團體標章之使用目的。目前尚未有明文禁止同時使用相同的標章，做為團體標章與一般之商標或是服務標章使用，尤其是在關係企業當中更是明顯。至於 TMEP § 1306.05(a)則是明白的指出，相同的標章內容與圖示，不可以同時做為團體標章與證明標章之使用。

在團體標章欲表彰的內容中，無論是以單純的文字、圖案設計、或是名稱甚至是綽號皆可以。使用團體標章的形式，除了能夠被用來印刷在文件之外，團體標章也可以出現在旗幟或是珠寶、胸針等物品。這完全取決於要將團體標章使用在何處。TMEP § 1304.09(c) Specimens of Use for

[43] TMEP § 1304.09(d)
[44] TMEP § 1304.05 Who May Own Membership Mark
[45] There is no limitation in the definition that only a collective group, association or organization can own or register a collective membership mark. On the other hand, Section 4 of the Act does indicate that collective marks can be registered by "persons", which includes juristic persons such as applicant, exercising legitimate control over the use of the marks. The standards of the Statute for registration of a collective membership mark have been met, and we conclude that the marks are properly registrable to applicant. 170 U.S.P.Q. 292(TTAB 1971)

Membership Marks 舉出許多團體標章出現之物件。

五、團體標章核駁案例：

Word Mark	SCV
Goods and Services	(ABANDONED) IC 200. US 200. G & S: MEMBERSHIP. FIRST USE: 19801212. FIRST USE IN COMMERCE: 19801212
Serial Number	73301596
Filing Date	February 26, 1981
Owner	(APPLICANT) INTERNATIONAL INSTITUTE OF VALUERS CORPORATION MINNESOTA SUITE 410, MIDWEST FEDERAL BLDG. ST. PAUL MINNESOTA 55101
Type of Mark	COLLECTIVE MEMBERSHIP MARK
Register	PRINCIPAL
Live/Dead Indicator	DEAD
Abandonment Date	November 29, 1984

在上述 In re International Institute of Valuers[46]案例中，申請人曾經向商標審判暨上訴委員會（TTAB）提出救濟[47]，TTAB 強調團體標章的功能必

[46] *223 U.S.P.Q. 350*

[47] 其上訴歷史如下：

Exparte Appeal

Number: 73301596 **Filing Date:**

Status: Terminated **Status Date:** 11/29/1984

Plaintiff

Name: INTERNATIONAL INSTITUTE OF VALUERS

Correspondence: D. RANDALL KING
MERCHANT GOULD SMITH EDELL WELTER & SCHM
SUITE 1000, NORTHWESTERN NATIONAL BANK B ST. PAUL MN 55101

Serial #: 73301596

Application Status: Abandoned - After Ex Parte Appeal

Mark: SCV

Prosecution History

#	Date	History Text
8	11/29/1984	TERMINATED
7	06/01/1984	BOARD'S DECISION: AFFIRMED
6	01/09/1984	EXAMINER'S STATEMENT
5	10/11/1983	APPEAL BRIEF
4	08/12/1983	REINSTATED
3	03/24/1983	APPEAL ACKNOWLEDGED; CASE REMANDED
2	03/24/1983	PENDING, INSTITUTED
1	02/15/1983	APPEAL TO BOARD

須要能夠表現會籍，如果僅是藉以主張具有該組織所發給之學位或是名銜，仍然無法讓其註冊。

第四項 證明標章

依照商標法第 4 條[48]之規定：證明標章，包括產地標示能夠申請註冊，其註冊之方法與商標之註冊相同，並產生同一效果。證明標章乃是：任何的文字、名稱、符號（symbol）、設計圖樣（device）或其聯合式，其(1)係由所有人以外之人所使用，或(2)其所有人善意允許其他人於商業上使用而所有人依該法申請註冊於主要的註冊簿上之標章。藉以證明產地，或其他來源、原料、製造方法、品質、精密度等使用人之商品或服務之性質；或證明該商品或服務是出品於該公會或其他組織之會員[49]。就定義而言，證明標章係指證明標章權人以外之人使用於商品或服務業或與之有關連者，以證明該等商品或服務的地區、其他來源、材料、製造方式、品質、準確性或其他有關於該商品或服務的特徵，並且有可能用來證明附加於商品或服務當中的勞務，係出自於某一工會或其他組織成員所完成。

一般來說有三種證明標章。首先，證明標章證明商品或者服務起源於一個特定的地理區域。其次，證明這批商品或者服務於品質，材料或者製造的模式達到某些標準。最後，證明標章可能證明工作或者勞動在產品或者服務上被一個協會或者其他組織的成員執行，或者行為者達到某些標準[50]。

美國商標審查手冊中更進一步指出，可以從兩個部份來區分一般的團體商標或團體服務標章和證明標章之不同點。首先，證明標章之所有人無法使用該標章[51]；再者，證明標章無法表明其商業的來源，也無法從證明標章分辨商品或是服務是從何人所製造[52]。此項細節部份也可從 TMEP § 1306.09(a)得到相同的見解。

在論及證明標章審查程序之前，必須先將證明標章的特徵做簡單的介紹。依據 TMEP § 1306.05 中指出，美國商標法不要求一證明標章的任何具體形式或者包括任何具體的詞語。也就是說，證明標章的成立，在其外觀與形式上並沒有特殊的要求。在審查手冊中亦提出，縱使證明標章中並未出現「由...證明」、「檢查」、「符合於...」或是相類似之字眼，仍然不阻礙其成為證明標章。此時審查官就必須依照現有公開的資料判定是否合於證

[48] 15 U.S.C. §1054
[49] 15 U.S.C. §1127
[50] TMEP § 1306.01 Definition of Certification Mark
[51] TMEP § 1306.01(a) Use Is by Person Other than Owner
[52] TMEP § 1306.01(b) Purpose Is to Certify, Not to Indicate Source

明標章之要件。

另外，在 TMEP § 1306.05(a)[53]項中，更進一步規定，相同的標章內容無法同時註冊成為證明標章或是其他種類的商標。因為不論是一般之商標或是服務標章其目的性和證明標章都不相同。最明顯的差別在於使用之目的，商標或是服務標章由權利人使用於自己的商品上；證明標章則如前所述，標章之使用者與擁有者並不相同，而且證明標章並無法藉此區分製造人身分，僅僅提供該商品具有某些特性、品質、精密度等事項。若是同一相同記號或是標章內容使用在證明標章以外之標章或商標上，只會造成大眾的混淆與不確定性。在此部份美國商標法第 4 條(Section 4 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1054)就明確的指出：經過註冊之證明標章其受到的保護和商標相同，但若證明標章之使用會令人誤認標章之所有人或使用人係製造、販賣使用該標章之商品或提供標章所提示之服務時，乃屬除外情況，不受到商標法的保護。另外，同法第 14 條第 5 項第 2 款(15 U.S.C. §1064(5)(B))也清楚的指出：如證明標章註冊人，從事於使用該標章商品或服務之製造或是銷售，任何人皆可提出申請撤銷證明標章的註冊。關於第 14 條第 5 項之概念，在 TMEP § 1306.07 中亦被提及。如果申請人已經申請註冊成為一般商標，指定使用於任何商品或服務，任何人就不可以相同圖樣在該等商品或服務，申請註冊為證明標章。相反的，已經註冊的證明標章，證明標章權人亦不得以該證明標章圖樣申請註冊為一般商標。禁止過度類似或是相同的標誌同時註冊成為商標或是證明標章之目的，也是為了符合前述美國商標法第 4 條以及第 14 條第 5 項第 2 款之精神。然而，在相類似之標誌上，如果在文字符號上或是設計上能有所區別，而且該區別是具有意義的，即可以視為該商標與證明標章乃是利用不同之標誌。以下為審查手冊中提及之例子：88OPEN COMPATIBILITY CERTIFIED[54]申請註冊成為證明標章，該案之申請人已經擁有六項有關於 88OPEN 之商標案，因此造成了該證明標章是否無法和申請人之商標有所區別之問題。TTAB 之主張認為：88OPEN COMPATIBILITY CERTIFIED 申請證明標章案，由於其文字特別圖示 COMPATIBILITY CERTIFIED 之字樣，因此可以認為和一般之商標並不相同，而且其字樣設計和之前 88OPEN 所擁有的商標樣式也不相同，所以認為並不違法。

[53] TMEP § 1306.05(a) Same Mark Not Registrable as Certification Mark and Any Other Type of Mark
[54] *In re 88Open Consortium Ltd.*, 28 USPQ2d 1314 (TTAB 1993)

證明標章的審查－TMEP § 1306.06 Examination of Certification Mark Applications 提出以下審查的方式：

一、拒絕註冊成為證明標章之情形[55]

基本上，證明標章之審查和一般的商標並沒有不同，依照相同的標準行事，例如：詐欺、描述性(descriptiveness)、聲明不專用(disclaimers)、混淆之虞(likelihood of confusion)都必須在申請註冊時加以考慮。至於證明標章中和地理標示有關之部分，其要件留至產地證明標章中加以說明。依照商標法第 2 條第 5 項 15 U.S.C. §1052(e) 中情形可知，證明標章若是有該條項之情形者，對於證明標章之申請案，可以拒絕註冊於美國商標法之主要註冊簿中。

再者，頒布給個人的教育或其他學位證書或是其他頭銜之文件，並不是證明標章中之適格要件。相同的概念可以在 TMEP § 1306.03 中窺見。這些證書並不替行為人已履行之行為或服務背書。

二、商標圖樣[56]（The Mark on the Drawing）

申請證明標章之時，其中包括的圖樣必須完整呈現，不屬於標章的部份不必一一列出。

三、證明標章使用樣本[57]（Specimens of Use for Certification Marks）

證明標章之使用樣本中，要能夠提供如何加以使用證明標章之資料。例如說明係將標章使用於標籤上，或是將標章使用於容器外。在 37 C.F.R. §2.56(b)(5)[58]和審查手冊中均有舉例說明使用範例，例如：包括有證明標章

[55] TMEP § 1306.06(a) Refusal to Register Certification Mark
[56] TMEP § 1306.06(b) The Mark on the Drawing
[57] TMEP § 1306.06(c) Specimens of Use for Certification Marks
[58] 原文為：A certification mark specimen must show how a person other than the owner uses the mark

所有人或是檢驗者所發出之貼紙或是標籤，這些貼紙或標籤都能夠成為可以接受的樣本。

四、證明標章與商標的關連性[59]（Relation Between Certification Mark and Trademark or Service Mark on Specimens）

依照慣例，證明標章和商標或是服務標章一同出現在商品或是服務上是常見的。然而，也有可能證明標章僅單獨的出現在商品或是服務之上。於是乎，在商品上僅有證明標章之情形中，該標章的涵義未必是明顯的。也就是說，檢驗是否合乎證明標章申請註冊的要件時，必須詳加判斷此類標章之目的僅在於用為證明標章使用，而不是一般的商標或是服務標章。若是一個商品的商標和證明標章一同出現，允許證明標章單獨成為一個標籤，但是也允許商標和證明標章合在一個標籤裡使用。

在這個議題之下，也有所謂的聯合式證明標章 composite certification mark 之問題。聯合式商標之目的在於告知大眾，聯合式商標所有人所提供之商品或是服務和證明標章有關聯性存在。在聯合式商標之下，若要在證明標章中一併使用商標或是服務標章，其前提為，該商標或是服務標章必須為證明標章之使用人所擁有之。反之，若為不同之人所擁有，對於證明標章之申請註冊則應拒絕之。

五、證明標章中之商品分類[60]（Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications）

在證明標章之分類中分為兩大方向來看待，分別為：

(一) Section 1 and 44 Applications 依照 37 C.F.R.§ 6.3 指出：證明標章之商品及服務分為兩大類。A：商品；B：服務。而同一申請案中得同時指定用於 A 類與 B 類[61]。

美國證明標章之商品與服務分類採取廣泛之態度實有其歷史背景。當 1946 年美國商標法剛施行時，申請證明標章指定之商品或服務分類類別有

---

to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of that person's goods or services; or that members of a union or other organization performed the work or labor on the goods or services.

[59] TMEP § 1306.06(d) Relation Between Certification Mark and Trademark or Service Mark on Specimens

[60] TMEP § 1306.06(e) Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications

[61] 相較之下，我國對於證明標章並不需要商品分類。

其嚴格之限定。惟此種限定逐漸被認為並不合理，因為商品及服務日新月異，如仍過份限制證明標章之指定使用類別，實為不切實際。因此便於1955年8月15日修正相關規則(Trademark Rules)，證明標章因此於美國得指定用於Classes A與Classes B[62]。

(二) Section 66(a) Applications 在美國商標法第66條第1項的申請案中，此處的分類標準和國際註冊局中(IB-International Bureau) 及尼斯協定(Nice Agreement)中的分類相同。分類A及B來自於美國舊的分類標準，而且並不包括國際分類系統(international classification system)。因此在美國商標法66條第1項的申請案中，必須依照國際註冊局之標準為之，亦即USPTO在處理申請案時，若認為是申請成為證明標章，不會重新將其分類為分類A或是B。然而申請人還是要遵守其他證明標章的申請要件。

六、商品或服務的確認[63]（Identification of Goods and Services in Certification Mark Applications）

在這個主題之下，若和一般的商標或是服務標章的比較，證明標章所要求的分類是較不精細的。通常只是要表明種類的名稱即足。例如食物、電子產品或是餐飲服務類等。但是如果證明標章特別僅限於某些服務或是商品時，此時在確認商品或服務上，就應該更為明顯。

七、證明標章申請的特別要件[64]（Special Elements of Certification Mark Applications）：

（一）、標章欲證明商品或服務之聲明[65]（Statement of What the Mark Certifies）

申請文件中必須具備用來證明之標準、特質或是其他特徵。通常這些文件之開頭會由特定之文句所組成，例如「此證明標章由被授權檢驗者用來證明...。」所有證明標章用來證明之特質皆要載明於申請文件中，一個標章並不僅侷限於替一項單一的特性或標準而背書。但是重點在於表達這些標準必須清楚及合理。因此過於廣泛或是概述類型之文字，實際上無法符合證明之目的。但是具體的程度何在，取決於證明之範圍。

---

62 1306.06(e)Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications, Section 1 and 44 Applications, NOTE

63 TMEP § 1306.06(f) Identification of Goods and Services in Certification Mark Applications

64 TMEP § 1306.06(g) Special Elements of Certification Mark Applications

65 TMEP § 1306.06(g)(i) Statement of What the Mark Certifies

（二）證明標章權人的判斷基準[66]（Standards）

申請人於申請註冊時，也必須提交如何決定商品或服務達到證明程度之標準。此申請之目的，在於申請人能夠符合商標法第 1 條第 2 項中，申請人善意於商標上使用之意圖。而且提出之標準不限於由申請人所定立，之前即由政府機構或是私人團體立下之標準，可以用於證明標章權人判定他人商品或服務之規範。

（三）、使用證明標章的控制標準[67]（Exercise of Control）

此處之重點在於，必須符合美國商標法第 1 條第 1 項中所明定「商業上使用」之要件。但若是基於第 1 條第 2 項、44 條或是 66 條 1 項之申請註冊，申請人也需主張其將對於證明標章之商業上使用，持續行使其正當之控制力[68]，且該持續行使之正當控制力係基於善意(a bona fide intention to exercise legitimate control)為之[69]。若審查員對於申請人提出之控制執行力或要點(existence or nature of such control)有所疑義，基於 37 C.F.R. §2.61(b)之規定[70]，故審查員應要求證明標章申請人補充解釋並揭露足夠之相關事實，或提交適當之文件，以檢視申請人對於標章使用之控制執行力(exercise of control over the use of the mark)。

（四）、申請人以外之其他人首次使用日期條款[71]（Use by Others Indicated in Dates-of-Use Clause）

當申請註冊必須詳細指明首度使用之原則時，申請人就要提出證明標章的使用乃是在申請人的授權下首次使用，或是經申請人授權之人所使用，因為證明標章不能被申請人本人所使用。

（五）、申請人不使用商標或服務的聲明[72]（Statement That Mark is Not

---

66 TMEP § 1306.06(g)(ii) Standards

67 TMEP § 1306.06(g)(iii) Exercise of Control

68 TMEP § 1306.06(g)(iii) “In an application based on use in commerce under §1(a) of the Trademark Act, the applicant must assert that the applicant is exercising legitimate control over the use of the certification mark in commerce.”

69 TMEP § 1306.06(g)(iii) “In an application based on §1(b), §44, or §66(a) of the Act, the applicant must assert that the applicant has a bona fide intention to exercise legitimate control over the use of the certification mark in commerce.”

70 37 C.F.R. §2.61(b)規定，審查員得要求申請人提供充分、合理且必要之資訊，以審查申請人提出之申請案。

71 TMEP § 1306.06(g)(iv)

72 TMEP § 1306.06(g)(v)

Used by Applicant）

必須聲明證明標章之申請人並不從事於標章所證明的服務或是生產該產品(若是基於第 1 條第 2 項、第 44 條或是第 66 條第 1 項之申請註冊案，則需要表明未來將不會使用此標章之聲明)，此要件也可見之於 37 C.F.R. § 2.45(a) 的條文[73]。

（六）、申請不同型態商標之修正[74]（Amendment to Different Type of Mark）

如果一個欲申請註冊為證明標章之標章，其本質實際上為他種商標類型，或是反之亦然時，此時申請的內容應該修正為合適的商標或標章類型（不需要額外的費用）。通常也會建議申請人另提出新的申請書。申請案的審查也要重新適用不同的標準。相類似的情況也會發生在 TMEP § 1306.09 當中[75]。

證明標章之使用，依照 TMEP § 1306.01(a)所指： 證明標章僅能被標章所有人以外之人所使用。也就是說證明標章所有人不會把標章適用在自己的服務或是商品上。事實上擁有同類商品或是服務之人通常就不會替自己的商品申請或是貼上此證明標章。證明標章所有人不生產或提供和被表彰相同的服務或商品時，即可以達成不控制商品或服務的本質。而且實際上也不需要去控制商品的本質和內涵，僅需要著重其是否符合證明之標準，一旦本質不符合標準，就不准其使用證明標章。證明標章之所有人真正做控制的是：在他人的貨物或者服務上使用標章與否。證明標章之控制建立於逐步審查申請之商品或是服務，達到要求具備之要件。而這些要件足以滿足檢驗者或是標章所有人所設立引用的標準。使用證明標章另外一個重點在於其目的性。證明標章的目的是在告知消費者其所生產或提供的商品或服務擁有某些特徵，或達到他人所定某種程度的品質或水準。但是證明標章並不因此替單一商品指出其來源地或是製造人資訊。至於依照 TMEP § 1306.05(a) 相同的標章不能同時作為證明標章與其他的商標。此

[73] 37 C.F.R. § 2.45 (a) In an application to register a certification mark under section 1(a) of the Act, the application shall include all applicable elements required by the preceding sections for trademarks. In addition, the application must: Specify the conditions under which the certification mark is used; allege that the applicant exercises legitimate control over the use of the mark; allege that the applicant is not engaged in the production or marketing of the goods or services to which the mark is applied; and include a copy of the standards that determine whether others may use the certification mark on their goods and/or in connection with their services

[74] TMEP § 1306.06(g)(vi)

[75] TMEP § 1306.09 Uncertainty regarding Type of Mark

部份在 TMEP § 1304.03 中也明文禁止。證明標章也能夠被用來證實附加於商品或服務當中的勞務，係出自於某一公會或其他組織成員所完成[76]。

八、不確定類型之商標註冊問題[77]

在美國商標審查手冊當中，特地列出一小節講明證明標章與其他商標之關係，可見於 TMEP § 1306.09 之下。

(一)證明標章與團體商標之區別[78]（Distinction Between Certification Mark and Collective Mark）

證明標章有時候也容易和其他的標章混合，以下為一些類型，重點在於如何區辨證明標章與其他團體商標之不同。至於如何區分，首重於證明標章之特性。團體商標與團體服務標章主要是為了確認商品或是服務確實出自於該團體之中。至於團體標章則是為了表明組織與會籍。至於證明標章之目的則是藉以證明商品之產地、或其他來源、原料、製造方法、品質、精密度或是服務出自於某公會或其他組織之會員。無論如何，證明標章、團體標章或是團體商標其使用者皆有可能是多數人。但是這些多數使用人中，和上述『團體』之間的關係即有不同。很明顯的團體標章與團體商標之多數使用人間，只有屬於該公會、協會組織等會員方有資格成為使用人，再者，此類商標所有人，也是為了全體會員之利益擁有該商標。至於證明標章則有不同，縱使依照 TMEP § 1306.03 中表示，證明標章乃是為了證明商品或是服務乃是出自於某公會或組織，但是證明標章並不因此認定證明標章之使用人是該公會或是組織中之一員，僅僅證明花費勞力於商品或是提供服務之人，是由該公會或是組織中一員所完成。因此，TMEP § 1306.09(a)即指出：一個申請註冊的標章，將被團體中之成員所使用時，對於這樣的標章必須詳細的審查其功能究竟為何。如果欲註冊的標章被團體中之成員用來指示商品或是服務，則應該要註冊登記成為團體商標或是團體服務商標(collective service mark)；如果是被用來指稱團體成員的會籍，則應該是團體標章之型態；若是用做證明商品或是服務具備的特性或是品質時，在這樣的情況下，應該要申請註冊為證明標章。

[76] TMEP § 1306.03 Certification Marks Certifying that Labor Was Performed by Specific Group or Individual
[77] TMEP § 1306.09 Uncertainty Regarding Type of Mark
[78] TMEP § 1306.09(a)

(二)相關企業之商標與證明標章間之使用上區別問題[79](Distinguishing Certification Mark Use from Related-Company Use of Trademark or Service Mark)

再者，依照 TMEP 1306.09(b)指出，在一些情況下，申請註冊人與證明標章之使用人間，具有契約關係時，尤其是加盟契約或是授權契約時，申請人(給予經銷權者)與使用人（被授權經銷人）會提及其產品具有某些特質或是商品的製造是依照上述的契約關係。這樣的情況下，必須小心的辨別，申請究竟是要申請證明標章，還是一般的商標，因為這樣的契約關係中，商標申請註冊人往往都會對於產品進行管控。

TMEP 提出一個簡單判斷標準－一般的商標或是服務商標是為了證實其商品的出處（origin of goods or services ），但是證明標章卻是保證其具有特定的品質或是特性存在。再者，證明標章之所有人不能拒絕達到欲證明水準者使用該標章，但是一般商標之所有人則沒有此項義務，亦即一般商標之所有人，能夠拒絕他人使用其商標。

(三)專利授權[80](Patent Licenses)

通常專利權人會為其專利所生產之商品申請商標，而這樣的商標，一般而言以申請商標較為適當，而不用申請證明標章。因為專利權人申請商標之目的在於：確定商品之製造乃是經過其專利授權，並非有意要證明該商品符合一定之品質，而且若是依照證明標章之使用方式，將會造成符合水準者，皆可以申請使用該標章，將造成和專利權人的目的不相符合。

九、證明標章與撤銷註冊之關係[81]

美國商標法 14 條[82]為撤銷註冊之規定，有關於撤銷註冊適用於證明標章方面，乃是第 14 條第 5 項之規定，其中規定了，如果證明標章之申請人有以下情事，即可撤銷註冊：(一)對於證明標章之使用未為監督或未能適法地行使監督使用標章之權限，相關規定為 TMEP § 1306.06(g)(iii)－Exercise of Control；(二)從事於使用該證明標章之商品或服務之製造或銷售，相關規定為 TMEP § 1306.06(g)(V)－Statement That Mark is Not Used by

[79] TMEP § 1306.09(b)
[80] TMEP § 1306.09(c)
[81] TMEP § 1306.07 Relationship of §14 (Cancellation) to Examination of Certification Mark Applications
[82] Section 14 of the act，15 U.S.C. §1064。

Applicant；(三)允許將證明標章作證明以外之使用以及(四)有差別待遇地拒絕證明合乎該標章所證明之規格或條件者之商品或服務者，則任何時日均得提出撤銷申請。

十、基於外國註冊申請登記證明標章[83]

一個已經基於外國註冊之證明標章，可依照美國商標法 44 條在美國註冊。然而外國註冊是否成為美國註冊登記的標準，將取決於外國登記的範圍。如果外國登記所依照的範圍比起美國法更為廣泛，將有可能無法註冊登記。另外，外國登記和美國登記所要求的要件也未必是清楚可辨的。例如團體(collective)的概念在各國所代表的意義並不相同。

十一、證明標章核駁案例[84]

Word Mark	BETTER BANANAS
Goods and Services	(ABANDONED) IC A . US A . G & S: Food products; namely, bananas harvested in such a way as to have a minimal impact on the environment
Serial Number	76270890
Filing Date	June 13, 2001
Owner	(APPLICANT) Rainforest Alliance, Inc. CORPORATION NEW YORK 65 Bleecker Street New York NEW YORK 10012
Type of Mark	CERTIFICATION MARK
Register	PRINCIPAL
Other Data	The certification mark, as intended to be used by authorized persons, is intended to certify that those persons have met the standards established by Rainforest Alliance, Inc. (15 U.S.C. Section 1051(b), as amended).
Live/Dead Indicator	DEAD
Abandonment Date	February 22, 2002

在此案中，專利商標局認為申請註冊的標章只是一種單純對於商品之記述或說明而已，「better bananas」的意思是為了闡述對於環境影響最小之方法所生產的香蕉。但是就字面觀之，better bananas 並沒有完整的呈現商品的識別性和其欲記述之內涵，因此認為其違反了美國商標法第 2 條第 5 項第 1 款之事由：使用於申請人之商品係商品之說明或為欺瞞性之商品不

[83] TMEP § 1306.08 Registration of Certification Mark on Basis of Foreign Registration

[84] 資料來源：USPTO-Trademark Electronic Search System(Tess)，http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=5qirtr.2.1，最後瀏覽日：2006/11/13。

實說明，故因此事由而拒絕註冊。

第五項 地理標示

美國商標法並未對地理標示特別立法或於商標法中另立專章保護，因此有關地理標示的保護必須以地理名稱透過商標法註冊程序而取得法律上之保障。因此，美國對於地理標示並非採取積極保護的態度，美國對地理標示之立場認為並沒有必要設立新的行政體制去確保，而是在現行既有的體制下，由利害關係人自行去採取必要的法律行為已足[85]，例如採取異議、申請撤銷，或向聯邦法院提起訴訟等方法。在本節之中，將介紹美國使用證明標章與團體商標來保護地理標示之制度。而美國也認為，將地理標示以商標、團體商標或證明標章此種既有之制度保護，不僅產業界容易運用，也不需政府及納稅人為創設新的地理標示註冊及保護制度投入額外的資源（例如，人員或資金）。此外，就節省行政資源之觀點，在某一地理區域的競爭者、企業以及標示權利人將主動關心涉及侵害以及違反認證標準的問題。不另創設地理標示制度亦可節省行政之資源[86]。下列即為美國已註冊之證明標章與團體商標而具有地理標示功能者：

一、以證明標章保護地理標示之相關規範

以證明標章保護地理標示的做法，可見於 TMEP § 1306.02。其中規定：當地理名稱(geographical term)之使用目的在於證明商品源自於該特殊地理區域時，該地理名稱可單獨或成為商標之一部份，以證明商品之出處。此時地理名稱不需具備登記資格的第二層意義(secondary meaning) [87]。當地理名稱在聯合式證明標章中（a composite certification mark）使用於證明原產地時，審查官不應要求對該名稱放棄專用權，也不應以該商標在地理上具有描述性為由而立即駁回該聯合式證明標章的註冊。但是，如果在聯合式證明標章中使用的地理名稱不是用來證明原產地（例如：California 被用來證明該水果是有機耕種）就應適當地予以駁回或者提出必要的限制條件。

能夠用來證明原產地的標誌沒有必要限於由準確的地理術語組成的名稱。變異的地理名稱（A distortion of a geographical term），或者地理名稱的縮寫（an abbreviation of a geographical term），或者地理名稱的複合形

[85] 美國專利商標局「Geographical Indication Protection in the United States, United States Patent and Trademark Office」一文，頁 2。見：http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf，最後瀏覽：2006/6/10。

[86] 同前註。

[87] TMEP § 1306.02 Certification Marks That Are Indications of Regional Orgin

式（a combination of geographical terms），均可以作為標示原產地的證明標章或其中的一部分使用。一個不屬於地理學上的名稱也可能具有在特定地域作為原產地標誌使用的意義。

於美國如欲以證明標章作為地理標示，依照 15 U.S.C. 1054 之規定，自然人、國家、州、自治團體及類似機構等如能合法地控制擬註冊之標章之使用，即使無工業或商業上之設備，亦得依本法有關商標註冊之規定，就團體商標及證明標章包括產地標示申請註冊，其註冊之方法與商標之註冊相同，並產生同一效果[88]。同法第 2 條第 5 項規定，使用於申請人之商品主要係作地理上之說明者不得為商標的註冊，但是第 4 條規定可註冊之原產地標示（indications of regional origin）不在此限[89]。TMEP 中規定應注意之事項包含下列幾點。

1、來源地之問題（Indication the Region）[90]：

當地理名稱作為證明標章使用時，須審查其被使用之目的以及先前之證據，證實地理名稱是否從過去至今均被用作證明標章使用。如該地理名稱已經成為普通名稱(generic term)者，就應該拒絕證明標章的註冊。

2、授權控制地理名稱之使用（Authority to Control a Geographical Term）[91]：

當證明標章是由地理名稱構成，但授權者為何並不明確時，審查員應詳加詢問。一般而言，有權利將地理名稱授權作為證明標章使用之授權人為政府機構或是具備有政府授權的主體。私人能夠從一個地理名稱中獲得的權利通常屬於商標權，基於對一個名稱的專用而在私人商品上獲得顯著性。但是，當某一區域之多數人或全體居民意欲或需要以該區域名稱表徵商品來源時，則該名稱將可由該區域之所有民眾以證明標章之方式使用，

[88] 15 U.S.C. 1054 Subject to the provisions relating to the registration of trademarks so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications, of regional origin, shall be registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided herein in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.

[89] 15 U.S.C. 1052 (e)(2)

[90] TMEP § 1306.02(a) Indicating the Region

[91] TMEP § 1306.02(b) Authority to Control a Geographical Term

藉以證明來源地。

當地理名稱作為證明標章使用時，所有該地區的人民皆有權使用該地理名稱，且禁止不當或是濫用該標章的使用。

(三)、政府作為申請人之情況（The Government as Application for a Geographical Certification Mark）[92]：

申請人有可能是政府法人本身，例如：美國之各州或是城市，政府之各部門；或是經過公部門授權的主體。

二、以團體商標保護地理標示之相關規範

依據 U.S.C. § 1127 之規定，團體商標係指一商標或服務標章，其(1) 經公會、協會或其他團體或組織之會員所使用，或 (2)該公會、協會或其他團體或組織善意欲於商業上之使用而依本法申請註冊於主要註冊簿之商標。包括表彰該組織、協會或其他團體之會籍的標章，而團體商標亦是美國保護地理標示的途徑之一。依照 TMEP § 1303.02 中指出，審查之標準和一般之商標並無太大的差異性，大部份的使用相同的審查標準。只有在使用與商標所有之要件上才會有些許之不同。

三、美國保護地理標示相關案例：

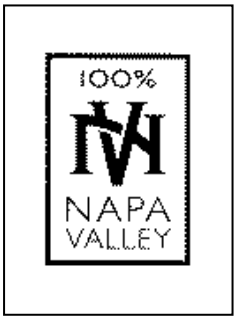
（一）、DARJEELING

DARJEELING

Registration #	**2685923**
Owner	(REGISTRANT) Tea Board of India CORPORATION INDIA
Type of Mark	**CERTIFICATION MARK**
Other Data	The Certification Mark, as used by authorized persons, certifies that the tea contains at least one hundred percent (100%) tea originating in the Darjeeling region on India, and that the blend meets other specifications established by the certifier.

[92] TMEP § 1306.02(c) The Government as Applicant for a Geographical Certification mark

（二）、100％NAPA VALLEY



Registration #	**2853642**
Owner	(REGISTRANT) Napa Valley Vintners Association NONPROFIT CORPORATION CALIFORNIA P.O. Box 141 St. Helena CALIFORNIA 94574
Type of Mark	**CERTIFICATION MARK**
Other Data	The certification mark, as used by persons duly authorized by Certifier, certifies that the goods meet the Certifier's production specifications and emanate from a specific geographic region, namely, the Napa Valley American Viticultural Area located in California.

（三）、Ginseng Board of Wisconsin

Registration #	**1755967**
Owner	(REGISTRANT) Ginseng Board of Wisconsin, Inc. CORPORATION WISCONSIN
Type of Mark	**CERTIFICATION MARK**
Other Data	The certification mark, as used by persons authorized by applicant, certifies - 1. that the ginseng was grown in the state of Wisconsin; 2. the grower of the ginseng is a member of the

Ginseng Board of Wisconsin; 3. the grower of the ginseng is a Certified Pesticide Applicator; 4. the ginseng grower follows chemical application guidelines as published by the Wisconsin Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection and the Environmental Protection Agency; 5. the ginseng grower produces a low pesticide residue root; and 6. a user of the mark is a member of the applicant's Seal program and has signed a contract agreeing to the foregoing.

（四）、COLORADO POTATOS

Registration #	**1851635**
Owner	(REGISTRANT) COLORADO POTATO ADMINISTRATIVE COMMITTEE, SAN LUIS VALLEY OFFICE (AREA II) DEPARTMENT OF AGRICULTURE UNITED STATES 1305 PARK AVENUE, P.O. BOX 348 Monte Vista COLORADO 81144
Type of Mark	**COLLECTIVE TRADEMARK**

第二節 英國

第一項 概述

英國商標法（UK Trade Marks Act 1994，以下簡稱英國商標法）第 50 條第 1 項對證明標章定義如下：「證明標章係指使用該標章之商品或服務之來源、原料、商品生產或服務履行之方法、品質、精密度或其他特性，係經所有權人所證明」，此與我國證明標章性質相似。而團體商標（Collective marks）則規範於英國商標法第 49 條，第一項對團體商標之定義如下：「團體商標係商標所有權人，為表彰該協會之成員所提供之商品或服務，並得與他人所提供之商品或服務相區辨」，與我國團體商標相近。英國對於證明標章與團體商標申請之審查皆視為一般商標為之；除非有絕對或相對的核駁事由，註冊處才去審查這兩者之使用規範[93]。

地理標示方面，一般適用歐盟之保護（請參考本報告歐盟地理標示保護部分）。值得注意的是，雖然英國商標法第 3 條第 1 項第 c 款規定：僅僅由在貿易中可以用來表示商品的種類、質量、數量、用途、價值、產地、商品生產或服務的提供時間、或商品或服務的其他特點的標記或說明構成的商標，拒絕註冊；但證明標章與團體商標包含原產地之標示，若符合註冊要件時亦可註冊，但不得排除他人的普通使用[94]。

---

[93] Research Findings on Collective, Certification and Guarantee Mark Systems(Including Geographic Indications and Appellations of Origin), March 2004, AIPPI-Japan, VIII The United Kingdom.

[94] 英國商標法附表 2 第 3 條規定：「(1) 不論本法第三條第(1)項(c)款有如何之規定，證明標章如包含在商業上僅係指明所提供商品或服務之原產地之類之標識，亦得註冊。(2) 但該標章之所有權人無禁止他人依工業或商業界誠實的習慣使用該標識（尤其任何人均肴權使用之地理名稱）之權限」。附表 1 第 3 條也有相對同規定：「(1) 不論本法第三條第(1)項(c)款有如何之規定，團體商標如包含在商業上僅係指明所提供商品或服務之原產地之類之標識，亦得註冊。(2) 但該標章之所有權人無禁止他人依工業或商業界誠實的習慣使用該標識(尤其任何人均有權使用之地理名稱）之權限」。

第二項 團體商標

根據英國商標法第 49 條第 1 項之定義，團體商標係商標所有權人，為表彰該協會之成員所提供之商品或服務，並得與其所提供之商品或服務相區辨。其主要特徵為用以告知公眾，該商品或服務乃來自特定協會之成員。因此，團體商標為會員身份之一種標識（sign）[95]。

團體商標及證明標章之審查包含兩個不同的階段。首先是對申請案本身所作之初始審查，從絕對（識別性與欺瞞性）與相對（與其他商標／權利混淆）事由來評估此商標先天之可註冊性，以及團體與證明商標特有之審查事項。接下來是對該標章使用規範之審查（在提交申請書後 9 個月內檢送）[96]。以下分別詳述兩個階段之審查方式：

一、初始審查

（一）、有關識別性之基準[97]

與一般商標相同，團體商標必須先審查是否存在商標法第 3 條第 1 項核駁絕對之事由[98]。這些條款的根本目標乃為確保一個商標具有最基本的識別功能。針對商標的識別性而為考量時，瞭解團體商標與一般商標之間的區別意義因此變得重要。英國商標法附表 1 第 2 條認為團體商標之識別功能為：「...將某事業體之商品或服務而與他事業體之商品或服務相區別，應視為將商標所有人之協會會員的商品或服務，與其他事業體的商品或服務相區別之參考」。在許多的案例中，適用於一般商標之異議也同樣適用於證明標章或團體商標。

考量團體商標之可註冊性時，英國商標法第 3 條第 1 項之適用原則並未改變。這些原則的進一步資訊，與註冊處之主要相關實務一同規定於商標審查手冊第 6 章。而這些內容可以歸納為：

1. 第 3 條第 1 項第 b 款－在一般相關消費者眼中，商標應具有基本的區辨功能。

2. 第 3 條第 1 項第 c 款－說明性文字必須保留給其他業者合法使用。

[95] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 1.2.
[96] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 1.3.
[97] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.
[98] 參閱英國商標法第 3 條第 1 項。

3. 第 3 條第 1 項第 d 款－避免交易中已成為通用之標識或說明賦予獨占權。

評估團體商標之可註冊性時[99]，審查手冊特別強調英國商標法第 3 條第 1 項之重要性（每款皆互為獨立面向）。以下的例子目的即在於說明所採取之方式為何。

CHARTERED MORTGAGE ADVISOR（關於第 36 類金融服務之團體商標）

英國王室由英王授權予特定協會，該協會之成員便得使用特別的詞彙來表彰其特有的身分。該特權只允許協會成員使用這些特別詞彙，因此不需要保留讓其他交易商也能使用。團體商標之基本功能在於區辨協會成員與其他交易商所提供之服務。當這商標能將這服務係由某一特定受特許的協會所屬之特許抵押顧問所提供之訊息傳遞給消費者，這商標就已具備前述區辨之基本功能，因此得註冊為團體商標。

必須注意的是，相同商標如果申請註冊為一般商標時，若該商標無法識別其服務是否為特定之合格抵押貸款顧問或其他之顧問所提供，那麼就無法成功通過審查。同時，協會特許地位之檢證亦必須提出，否則根據英國商標法第 3 條第 3 項第 b 款，將對其提出核駁；因為該商標將使大眾誤認其所屬協會與成員皆具有特許之地位。

商標在申請註冊前，如果因使用而取得識別性，不得以商標法第 3 條第 1 項第 b 或 c 或 d 款規定核駁。如此的情形同等適用於證明標章與團體商標，如同一般商標[100]。關於提出使用證明的進一步說明請參英國商標審查手冊第 6 章。相關判例意見認為，相關公眾是否知悉實際上驗證商品或服務者為何、或是否知道所有權人在過去已經確實執行驗證，並非必要的前提。重點在於相關消費者感知到商標使用方式及所傳達訊息時能了解出該商標的識別能力。因此，如果一個商標顯示其有能力檢驗商品或服務之特性、或協會之會員資格，在提出申請的時候應該被接受。該商標並不一定須先前已經被使用[101]。

[99] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.3.
[100] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.5
[101] 見 *Re Legal Aid Trade Mark Application* 案（High Court 2000 No.00817）以及 *Stilton Trade Mark* 案 [1967] RPC 173。

（二）、其他絕對事由（英國商標法第 3 條）[102]

其他還有一些絕對核駁事由有可能用以拒絕團體商標之註冊，包括英國商標法第 3 條第 2 項（立體商標之註冊性）、第 3 條第 3 項（公共政策、道德或詐欺）、第 3 條第 4 項（其他法條律令）、第 3 條第 5 項（受保護的標誌－protected emblems）、第 3 條第 6 項（惡意申請）[103]。

（三）、相對事由之審查[104]

在審查的過程中將進行檢索，以確保是否有與其相衝突之先權利商標（證明標章、團體商標、一般商標）存在。在評估可能發生衝突時，採取與一般商標相同的原則，也就是考量商標近似及其指定商品或服務的問題之後，商標是否產生混淆誤認之虞。需要考量之全盤因素可參閱審查手冊第 6 章的部分。團體商標、證明標章在解決因相對事由（合意、修改說明書、提出善意共同使用之證據）被核駁的途徑與一般商標雷同；同樣地，細節請參閱審查手冊第 6 章。

（四）、與一般商標並存[105]

容後述於本節第三項「證明標章」處。

（五）、關於商標本質之誤導[106]

英國商標法附表一第 4 項指出，若團體商標之特徵或意義會誤導社會大眾－特別是容易被誤認為團體商標以外者，應該拒絕其註冊。實務上，這代表若商標之內涵與其所為命名相去甚遠者，便將遭核駁。

上述商標本質的問題，可透過加入「團體商標」的字樣來解決。這種形式的修正是被允許的，而與英國商標法第 39 條無關。或者，亦可透過在商標之使用規範中增添條款（必須加在「商標使用條件」的段落內），規定商標使用時會與其本質之說明連結使用。以下的文字，在過去的申請案裡是被採納的：「使用的條件為，在未指示其為團體商標的情形下，該商標不可用於任何針對英國或曼島市場的廣告印刷品或文宣；或用於註冊

[102] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.2.
[103]這些事由對於一般商標與團體商標或證明標章均有適用。審查手冊第 6 章中有詳細的解說。
[104] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.3.
[105] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.4.
[106] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.5.1.

所有權人在英國、曼島零售點之銷售展示」。申請人並不受限於上述措辭。只要該商標依條款所述而使用時，不太可能被視為一般商標即可。

（六）、系列申請（series application）[107]

系列團體商標之申請可比照一般系列商標之規定；判斷之標準也是透過英國商標法第 41 條第 2 項規定來規範。關於系列商標可註冊性之進一步指示則臚列於商標審查手冊第 3 章。一般常見團體商標系列申請，為申請中含有會員身分之種類，例如「…之會員」（Fellow of…）、「…之會員」（Member of…）、「…之會員」（Associate of…）。一般實務上，會員身分的種類視為商標不具識別性之元素、且就其本身而言並不實質影響商標之本體性。諸如此類的商標申請將被接受為系列商標。

（七）、商品與服務之說明書[108]

團體商標指定商品或服務應該反映其協會成員未來將使用之商品與服務。過去實務要求申請人必須作一聲明，但目前實務已無需為之。只要申請表填寫完整、敘述充分即推定其屬實。然值得注意的是，如果商標並未照規定使用，仍得由第三人申請撤銷程序。

二、使用規範之審查

申請註冊團體商標，必須提出團體商標使用規範。如果使用規範清楚且容易取得，有意願使用該商標者方能容易獲得相關資訊（一旦申請案經核准審定公告，使用規範便公開以供檢驗）並了解有使用權的人使用前應具備之條件。再者，從公眾利益的角度考量，註冊處必須確保該使用規範與公共政策或道德原則不相違背。尤其在審查證明標章時更顯重要；證明標章之註冊乃導入市場之一個重要的產業標準，是故，註冊處必須確定該使用規範並沒有不正當地限制商標的使用（例如收取過高的費用）而抑制市場競爭。在接受商標註冊之前，使用規範必須經過註冊處之核准。使用規範必須遵從必要的內容、不能違反公共政策或道德，對於證明標章，其申請人還必須有證明之能力[109]。

[107] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.6. 系列申請（Series application）意指一系列相近似商標之申請。
[108] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.7.
[109] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.1.

（一）、提出的時機與方式[110]

英國商標法明定證明標章與團體商標的使用規範都必須在申請註冊日起 9 個月內提交。實務上，在「初始審查」程序完成之前不會對使用規範進行審查，因此申請人可以此理由要求展期。若初始審查在 9 個月內已經完結，申請人仍得提出展期要求。如同其他情況之展期，必須附上充分之理由。使用規範本身必須填寫表格 TM35 並繳交 200 英磅之費用；若該使用規範涵蓋一個以上之申請案，只須填寫一份表格、繳交一次費用即可。一旦提出以後，使用規範便被審查；若註冊處無法接受，可經修改直到註冊處接受之形式。為了參考便利性與清晰度，使用規範最好包含一份表達自身立場的文件，提供必要資訊。此外，亦可將進一步的文件附錄在後，以供相互參酌。

（二）、申請人之身分[111]

1.申請人必須是「協會」（Applicant must be an association）

團體商標權人係具有協會性質之所有權人，欲藉該商標表彰該協會之成員所提供之商品或服務，並與其他團體所提供之商品或服務相區辨（英國商標法第 49 條第一項）。這意味著有二人以上會員之協會得為團體商標之所有權人。「協會」這個詞彙並未在法條中定義。考量申請人是否為適格之協會時，最重要之考量因素為申請之協會是否具會員制度之形式，且依一般會員制度的方式呈現，例如會員費的繳納、核發會員卡／編號、會員集會、入會條件。但重點在於申請人之組織與運作，所以，有限公司也有可能是一協會。註冊處可能關切的面向，只有在審查使用規範的內容時才會呈現。註冊處將向申請人表達其真正關注的地方，此時，申請人便提供資訊（及修正他們的使用規範）以證明他們確實如協會般運作。

2.有擁有財產權之能力（Capacity to hold property rights）

有一點亦應注意，如同任何商標，申請人都必定要具備充分的法人人格可以自己名義持有商標（the applicant must have sufficient legal personality to hold it in their name.）。未法人化之協會通常不具備擁有財產之能力（雖然合夥有）。註冊處並不會例行性的質疑申請人之上述能力，除非從申請

[110] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.2.
[111] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.3.1.

人之名稱或使用規範的內容，顯然地可察知該協會並無法人人格。

（三）、使用規範之內容[112]

使用規範必須具備的內容，在英國商標法附表一第 5 條有較詳細的規範。相關內容如下：

1.受許可使用該商標之人

「受許可使用該商標之人」的類型必須詳細敘明。例如必須說明受許可使用該商標之人，是該協會之每個會員或僅限於特定類型的會員才可使用？如有使用者需具備之其他條件，亦應詳細規範。過去實務尚要求使用規範應包括在任何時點下可成為許可使用人之確切規定。但目前實務已不再要求。然而，如果申請人仍然希望參考受許可使用該商標之人及其地址，名冊可置此一項下。

2.協會會員資格的條件

協會通常會規定會員資格之條件，例如一個人在核准加入前，必須在特定領域中工作過某段時間。所有的條件都必須詳細說明，以便使欲成為團體商標使用人之人，能清楚客觀了解加入協會及使用該團體商標所需具備之條件。同樣地，若該團體商標是用以識別協會中之特定成員，例如用以識別某等級的會員資格，那麼適用於這些會員的條件也必須交代清楚。

3.商標使用之條件

若是使用規範中，對於協會成員使用團體商標之方式另有規定，例如，僅能於特定數量之印刷品上使用該團體商標，與這相關之其他條件均需一併規範清楚。有關商標之本質不會使人產生誤信之相關條款，亦應納入此標題之下，做有系統的說明[113]。

4.商標濫用之制裁

若是使用規範中有規定協會可對某濫用商標的會員施以任何制裁（例如開除會籍）時，亦應詳細記載於此標題下。商標濫用包括不符合使用條

[112] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.3.2.
[113] 詳可見 Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.2.2.

件之使用或未經許可之使用。

（四）、註冊後事項（Post Registration Matters）

1.使用規範的修正[114]

一旦商標（與其使用規範）被核准審定並為異議目的公告，所有權人得申請修正使用規範。申請時必須檢附表格 TM36 及適當的費用（現在是 100 英磅）。值得注意的是，該修正並不會自動記錄下來。註冊處首先需認可修正後的使用規範並視同新提出的使用規範來審查。修正後的使用規範除非經過註冊處的審查通過，否則不發生任何效力－見英國商標法附表 1 第 10 條。再者，若註冊處認有需要，修正後的使用規範將公告以供異議。在實務運作上，當修正的內容將可能影響現存與將來的商標使用者之加入時，即使是無足輕重的修正都會被公告。至於較無影響的修正，例如修改申請人之位址，便不需要公告。若需要公告，在商標公報（Trade Marks Journal）上會發布通知，陳述修正該使用規範之要求被提出。任何第三人便得要求檢視修正後的使用規範（透過專利局的中央詢答組，the Office's Central Enquiry Unit）並得於三個月異議期間內提出異議。若有異議提出，便必須依據 2000 年英國商標法施行細則（以下簡稱英國商標法細則）第 13 條所規定之異議程序進行。若無異議之提出，該使用規範便發生效力。

2.註冊之轉讓[115]

證明標章與團體商標得透過與一般商標相同之處理方式進行轉讓。然而依據附則之第 12 條規定，證明標章之轉讓未經註冊處之核准不生效力，主要係確認所有權人是否有能力從事證明他人產品或服務。證明標章或團體商標在所有權上的變更也必須反映在使用規範之修正。修正的內容必須顯示新所有權人的姓名，連同其他可能顯示新權利主體的部分亦應一併修正，例如修正後的入會條件等等。修正的要求必須根據上述使用規範修正的方式且應與移轉登記的要求同時提出。

3.註冊無效[116]

英國商標法第 47 條規定，商標的註冊若有違第 3 條或第 5 條，得宣

[114] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.1.
[115] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.2.
[116] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.3.

告無效。該條款同時適用於證明標章與團體商標，如同於一般商標之情況。然而，證明標章與團體商標之註冊若違反下列規定仍可能無效：

(1) 附表 2 第 4 條－所有權人（只適用證明標章）從事該商標所證明的同類商品或服務之業務。

(2) 附表 2 第 5 條第 1 項與附表 1 第 4 條第 1 項－商標或標章之特性或本質致公眾產生誤認之虞。

(3) 附表 2 第 7 條第 1 項與附表 1 第 6 條第 1 項－使用規範之認可，例如：使用規範未包括必備的資訊；使用規範的內容與公共政策或道德準則相衝突，或是（適用於證明標章）所有權人不具備證明商品與服務的能力。

提出無效申請之程序在英國商標法施行細則第 33 條有詳細規範。

4.註冊之撤銷[117]

英國商標法第 46 條列出多項商標撤銷之事由。這些事由同時適用於證明標章與團體商標，如同適用於一般商標。然而，證明標章與團體商標可能因英國商標法附表 1 第 14 條與附表 2 第 16 條所述之額外事由而被撤銷，概述如下：

(1) 附表 2 第 4 條（只適用於證明標章）－若所有權人開始從事提供證明商品或服務的業務。

(2) 附表 2 第 5 條第 1 項與附表 1 第 4 條第 1 項－商標或標章使用方式有致公眾對其特性或本質產生誤認。

(3) 所有權人未履行或確保商標或標章使用規範。

(4) 修正後之使用規範不再符合附表 2 第 6 條第 2 項（證明標章）或附表 1 第 5 條第 2 項（團體商標）中關於使用規範內容之規範，或是修正後之使用規範有違公共政策或道德準則（證明標章）。

(5) 所有權人不再具備檢驗其所註冊證明標章所指定證明商品或服務的能力。

[117] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.4.

亦應注意的是，不論對任何種類的商標而言，註冊後五年無使用為基本撤銷事由之一。只是將標章用在經證明具有特殊特性之商品或服務之上，不認為是證明服務之使用。

5.註冊權利侵害[118]

證明標章或團體商標之所有權人和一般商標的所有權人一樣，有相同的權利防止其標章受到侵害。侵權訴訟之總論詳述於英國商標法第 10 條。證明標章或團體商標受許可使用人有權以自身名義提起侵權訴訟。更多資訊可參英國商標法附表 1 第 11 條（團體商標）與附表 2 第 13 條（證明標章）。

6.商標合併[119]（Merger of marks）

團體商標與團體商標間相互合併並無不可。但不同功能性質的商標之間無法進行合併，例如不得將團體商標與證明標章合併，亦不得將團體標章與一般商標合併。

[118] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.5.
[119] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.6.

第三項 證明標章

證明標章制度，係對於商品之來源、原料、製法、品質、精確度及其他特徵加以證明之人，交易上，為將該己為證明之商品，與其他無證明之商品予以區別，而使用適當之標記時，得以自己之名義，就該商品，將該標章為 A 部註冊，此即為「證明標章」。若從前述英國商標法第 50 條之定義來看，「證明標章」是指經所有權人用以辨識經使用該標章之商品或服務係由特定來源、質料、製造方法所作成之商品或所提供特定服務之品質、精確度或其他特性；且證明標章因具有公益之性格，如未經商務部之認可，不得轉讓。證明標章之申請人必須為法人，但不必須是協會組織[120]；又根據英國商標法附表 2 第 7 條之規定，證明標章申請人須有足夠之能力為欲註冊之標章執行檢證商品或服務，否則不應核准註冊[121]。

證明標章主要的特徵為其非由所有權人使用，而是給由被同意使用人使用。所有權人的標章證明了特殊特性之存在，且同意讓能夠證明其商品或服務具有此種特性的人使用[122]。證明標章之審查包含兩個不同的階段。首先是對申請案本身所作之初始審查，包括含額外審查事項的評估：從絕對（識別性與欺瞞性）與相對（與其他商標／權利互相混淆）事由來評估此商標先天之可註冊性。接下來是對該標章使用規範之審查（在提交申請資料後需要 9 個月的時間來進行）[123]。以下分別詳述兩個階段之審查方式：

一、初始審查

（一）、有關識別性之規範[124]

與一般商標相同，證明標章必須先審查是否存在絕對核駁事由（參閱英國商標法第 3 條第 1 項）。這些條款的根本目標乃為確保一個標章具有最基本的區辨功能。針對標章的區別性而為考量時，察知證明標章與一般商標之間的區別因此變得重要。英國商標法附表 2 第 2 條認為證明標章之區辨功能為：「...關於證明標章將一個企業的商品或服務與其他企業的商品或服務相區別應解釋爲指將被證明的商品或服務與未被證明的商品或服務相區別」。

---

[120] Research Findings on Collective, Certification and Guarantee Mark Systems(Including Geographic Indications and Appellations of Origin), March 2004, AIPPI-Japan, VIII The United Kingdom.
[121] 英國商標法附表 2 第 7 條。
[122] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 1.2.
[123] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 1.3.
[124] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.

在許多的案例中，適用於一般商標之不得註冊之事由也同樣適用於證明標章或團體商標，然而也有一些例外。例如，以下展示的標幟或許不被接受註冊為肉類或肉品一般商標（一般消費者不大可能將這個標幟視為這些商品之單一交易來源），但有可能接受註冊為證明標章，因為它能夠具備特定的區辨功能。

考量證明標章之可註冊性時，仍須關注英國商標法第 3 條第一項之內容。這些內容的進一步資訊，與註冊處之主要相關實務一同規定於商標審查手冊第 6 章。而這些內容可以歸納為：

1. 第 3 條第 1 項第 b 款－該商標具有相當之識別性。

2. 第 3 條第 1 項第 c 款－必須保持敘述性資訊充分流通於其他交易者之合法使用。

3. 第 3 條第 1 項第 d 款－必須避免交易習慣中表徵的形成獨占。

評估團體商標之可註冊性時[125]，審查手冊特別強調英國商標法第 3 條第 1 項之重要性（每款皆互為獨立範圍）。以下的例子目的即在於說明所採取之方式為何。

GUARANTEED 100% COTTON（關於第 25 類棉襯衫之證明標章）

這個標章將根據英國商標法第 3 條第 1 項第 b 款與第 c 款而遭核駁。所有貿易商都應能自由使用該敘述性詞彙以傳達敘述性訊息來說明其所供應之商品被保證是由百分之百棉花製造。雖然該標章指示了特定特徵之保證（百分之百棉花），但並未指出一個證明的體制（不只是個別交易商）在保證該特徵之存在。

[125] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.3.

COTTONMARK 100% COTTON（關於第 25 類棉襯衫之證明標章）

這不是其他交易商合理地必須用以敘述棉襯衫的一個單純之敘述性詞彙，因此不適用英國商標法第 3 條第 1 項第 c 款而核駁之。該商標（「COTTONMARK」這個字眼）不但指出該商品乃百分之百棉花製造，亦含有該商品業經證明並和其他未經證明之商品相區別之能力。

一個商標以英國商標法第 3 條第 1 項第 b 或 c 或 d 款為事由被核駁時，如果在商標使用上確實已取得顯著性，仍得接受註冊。如此的情形同等適用於證明標章與團體商標，如同一般商標。關於提出使用證明的進一步說明請參英國商標審查手冊第 6 章。判例認為[126]，相關公眾是否知悉實際上驗證商品或服務者為何、或是否知悉所有權人在過去已經確實執行驗證，並非必要的前提。重點在於相關消費者感覺標章使用方式及所傳達訊息時能了解該標章的識別能力。因此，如果一個標章顯示其有能力檢驗商品或服務之特性、或協會之會員資格，在提出申請的時候應該被接受。至於該標章於申請日前是否業經使用，在非所問[127]。

（二）、其他絕對事由（英國商標法第 3 條）[128]

其他還有一些絕對核駁事由有可能用以拒絕證明標章之註冊，包括英國商標法第 3 條第 2 項（形狀顯著商標之註冊性）、第 3 條第 3 項（公共政策、道德、詐欺）、第 3 條第 4 項（其他法條律令）、第 3 條第 5 項（受保護的標誌）、第 3 條第 6 項（惡意申請）。這些事由都並不特屬於團體商標或證明標章，因此，請參閱審查手冊第 3 章以獲更詳細的解說。

（三）、相對事由之審查[129]

在審查的過程中將進行檢索，以確保是否與他人已存在之標章（證明標章、一般性商標）相衝突。當判斷可能發生衝突時，採取與一般商標相同的原則，也就是考量商標近似及商品類似的問題之後，判斷商標是否有產生混淆之虞。需要考量之全盤因素可參閱審查手冊第 3 章的部份。有關

[126] Re Legal Aid Trade Mark Application (High Court 2000 No.00817) & Stilton Trade Mark Case [1967] RPC 173)

[127] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.5. “Thus, if a mark is shown to have become capable of certifying a characteristic of goods or services, or membership of an association, by the date of application, it should be accepted. It isnot essential that the mark should have been used that way prior to the relevant date.”

[128] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.2.

[129] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.3.

一般商標克服相對不得註冊事由（同意併存、變更指定使用商品、提出證據證明善意併存使用之方法，亦適用於證明標章及團體商標）；細節請參閱審查手冊第 3 章。

（四）、與一般商標併存[130]

英國商標法附表 2 第 4 條說明：「如果所有權人所從事的業務涉及所證明的同類商品之提供，該證明標章應不予註冊」。

在證明標章之審查期間，若發現該申請人亦為另一一般商標之所有權人，且兩者之商品與服務相同，將被視為標章的「初步說明」（prima facie indication）：證明標章所有權人亦從事其所證明商品之供應。這並非相對的測試，例如：該商標不需要認定為近似。在這情況下，將根據英國商標法附表 2 第 4 條規定予以核駁。

欲克服這類不准註冊的理由，申請人只要聲明他並不從事其所證明商品或服務之相關業務便已足夠。只要作出聲明，便不需要撤回或放棄該一般商標。但應注意的是，若申請人確有開始從事該商品或服務之業務時，則仍構成撤銷與無效事由。

英國商標法附表 1 中並無對團體商標有相同的禁令。因此，並不會因上述情況而對團體商標申請予以核駁。亦應注意的是，不論證明標章或團體商標，其申請人若同時為表彰類似商品或服務之一般商標的所有權人時，將不會因此而遭核駁。

（五）、關於標章本質之誤導[131]

英國商標法附表一第 4 項指出，若證明標章之特徵或意義會誤導社會大眾－特別是容易被誤認為證明標章以外者，應該拒絕其註冊。實務上，這代表若標章之本質與其所為命名相去甚遠者，便將遭核駁。

實務上，這意味著若該標章可能被誤認為其實際命名以外者，有可能遭核駁，例如，較可能被認為是一般商標而不符其實際命名。以下的例子目的在於說明此實務情形。

[130] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.4.
[131] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.5.

AMCF－ASSOCIATION OF MASTER CARPET FITTERS（地毯裝配服務之團體商標）

該商標之本質傳達一清楚之訊息：所提供之服務源自一群交易商組成之特定協會。一般消費者之認知乃一協會本身通常不提供服務，因此，該標誌可能被理解為一會員資格之象徵。該商標之註冊並不會被核駁。

AMCF（地毯裝配服務之團體商標）

這個例子的答案較不清楚。字母的組合通常用在一般商標，但它們通常也用於表示協會之名稱。因此，某商標有可能被視為一團體商標，也有可能被視為一般商標。在此情形下，很難認定該商標有可能被視為一般商標而有違其真實命名，因此，較不可能被核駁。

PREMIER CARPET FITTERS（地毯裝配服務之團體商標）

這個商標並不會讓公眾認為係團體商標。因此很有可能被視為一般商標而有違其實際命名。故該商標之註冊將被核駁。

上述商標本質的問題，可透過加入「團體商標」的字樣來解決[132]。這種形式的修正是被允許的，而與英國商標法第 39 條無關。或者，透過在商標之使用規範中增添條款（必須加在「商標使用條件」的段落內）規定商標之使用必須與其本質內涵相連結。諸如以下的文字，在過去的申請案裡是被採納的：「使用的條件為，該標章不可用於任何針對英國或曼島市場的廣告印刷品或文宣；或在並未指示其為證明標章的情形下，用於註冊所有權人在英國、曼島零售點之銷售展示」。申請人並不受限於上述措辭。只要該標章乃依條款所述而使用，便不太可能被視為一般商標。【請參閱團體商標】

（六）、系列申請（series application）[133]

系列證明標章之申請可比照系列一般商標之規定；兩者皆透過英國商標法第 41 條第 2 項之準則而為規範。關於系列商標可註冊性之進一步指示則臚列於商標審查手冊第 3 章。一般常見團體商標系列申請包括申請中

[132] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.5.2.
[133] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.6.。系列申請（Series application）意指一系列相近似商標之申請。

含有分類或會員，例如「…之群體」（Fellow of…）、「…之會員」（Member of…）、「…之關聯」（Associate of…）。一般實務上，會員資格的分類視為商標之不顯著元素、且就其本身而言並不影響商標之識別性質。諸如此類的商標申請將被接受。

（七）、商品與服務之說明[134]

1.說明書必須反映受許可使用人之使用意圖

證明標章之商品或服務應該反映其所證明之商品與服務。先前實務要求申請人必須提出一份聲明，主張能達到證明商品或服務之效果；目前已不需要－只要申請表填寫完整、敘述充分就視為已足[135]。然值得注意的是，如果商標並無照規定使用，仍得由第三人申請撤銷程序。

2.證明服務（certification services）

「證明服務」這個術語常用於第 42 類之一般商標與證明標章之申請。即使這個術語用於一般商標申請案的一部分，仍不會不准其註冊。這是因為一般商標亦得合法的使用在表彰證明服務之來源。應注意的是，指定使用於證明服務之一般商標申請案，本身並無權利阻止表彰商品與服務確實已經證明標章之使用。註冊處可能會考慮到消費者而就上述情況向一般商標之申請人提出上述問題。從要變更指定使用商品之角度而言，指定使用於證明服務之一般商標之申請無法以修正方式轉換成證明商品或服務之證明標章。另外，尚需注意的，假使一般商標係指定使用於證明服務，但卻僅使用於經證明商品或服務上，有可能因未使用而被廢止。同樣地，若要證明指定使用於證明服務之一般商標具識別性，但卻使用於經證明之商品或服務上，是毫無幫助的。

二、使用規範之審查

必須提出證明標章使用規範是有原因的。使用規範必須清楚且可供取得，有意願使用該商標者方能容易地獲得相關資訊（只要申請案經公告，使用規範便公開以供檢驗）並了解有使用權的人使用前應具備之條件。再者，註冊處扮演著代表公眾利益的角色，以確保該使用規範與公共政策或

[134] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.7.
[135] Previous practice required that the applicant make a statement to this effect, however, this will no longer be requested – it will now be assumed, upon receiving a duly completed and signed application form, that this is the case.

道德原則不相違背。這點尤其在審查證明標章時更顯重要；證明標章之註冊乃導入市場之一個重要的產業標準，是故，註冊處必須確定該使用規範並沒有不正當地限制商標的使用（例如收取過高的費用）而抑制市場競爭。在接受商標註冊之前，使用規範必須經過註冊處之認可。使用規範必須遵從必要的內容、不能違反公共政策或道德（對於證明標章，其申請人還必須有保證的能力）。這些條件之細節將於後述[136]。

（一）、提出的時機與方式[137]

英國商標法說明了證明標章與團體商標的使用規範都必須在申請註冊後九個月內提交。實務上，在「初始審查」程序完成之前不會對使用規範進行審查，因此申請人得因此要求展期。若初始審查已經完結，在九個月內申請人仍得提出展期要求，如果有必要的話。不論何種情形，展期之要求必須附上充分之理由。使用規範本身必須填寫表格 TM35 並繳交 200 英磅之費用；若該使用規範涵蓋一個以上之申請案，只須填寫一份表格、繳交一次費用即可。一旦提出以後，使用規範便被審查；若結果無法接受，可經修改成註冊處接受之格式。為了參考便利性與清晰度，使用規範最好包含一份表達自身立場的文件，提供所需資訊。此外，亦可將進一步的文件附錄在後，以供交叉參酌。

（二）、申請人之身分與能力[138]

不像團體商標（所有權人必須是有會員的協會），證明標章之所有權人除了申請人／所有權人必須具備法人人格外並無限制。然而，證明標章一般乃由在其特定領域有興趣監控及維持標準之商業協會或其他類似組織來進行申請。應注意的是，證明標章之所有權人不可從事被證明商品之供給。註冊處並不會調查申請人在市場中之定位，但潛在申請人應會密切關注這樣的情形，假使標章不符合這項要件，可能會遭第三人提起無效或撤銷之程序。如果證明標章申請人亦為相同商品與服務之一般商標所有人，將對其提出初步的不准註冊。

另外，額外要求申請人必須有能力證明該標章所指定使用之商品與服務。若註冊處認為有瑕疵，那麼該商標就不應被接受註冊（英國商標法附

[136] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.1.
[137] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.2.
[138] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.4.1.

表 2 第 7 條第 1 項第 b 款)。如果申請人是已立案的商業主體或政府部門，註冊處便不大可能質疑其能力。除了上述之情形，在審查過程中，申請人將被要求提供資訊以證明他們有能力進行檢證。提供資訊並不存在既定形式，但對於申請人過去特殊領域背景之說明通常已經足夠。

（三）、使用規範的內容[139]

證明標章使用規範所要求的內容列於英國商標法附表 2 第 6 條第 2 項。詳細的資訊如下：

1、使用標章之資格

任何人都能使用證明標章，只要其商品或服務經檢驗具有相關的特性。但如果因為被證明商品／服務的本質，使得檢證結果顯示其只有特定類型的人（例如那些擁有特殊證照者）方能使用，那麼就應該交代清楚。舉例來說：若某證明標章欲證明某特別法律服務之特性，那麼該標章之使用人可能限於執業律師。先前的實務要求使用規範應明確界定任何既定的時點下皆為使用權人之人。這樣的作法將不再被要求。然而，如果申請人仍然希望明列受許可使用該商標之人及其地址於名冊，名冊可置此一項下。

2、標章所證明之特性

這是證明標章之關鍵因素。所有權人所檢證商品或服務呈現之具體特性為何？使用規範不應只列出將要檢證之商品或服務，必須說明商品或服務應呈現何種特性。例如，若是所有權人將檢證之商品（蘋果）來自某特定區域（諾曼地），那麼透過被檢證標章所要檢證的特性是：「本標章所要檢證的特性是，蘋果全都是法國諾曼地的農產品」。使用規範在這方面之目的乃為提供一個清楚且客觀的陳述，而能讓任何人精確地了解所要檢證的特性究竟為何。

3.、證明主體該如何進行檢驗並監督商標之使用

需要說明所有權人將如何檢證現有的特性。驗證手續不一定需要由所有權人本身來進行，但此時需說明誰將執行此檢證，此亦須說明所有權人將如何監督此商標之使用。使用規範於此具雙重目的。首先，任何希望使

[139] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.4.2.

用該證明標章的人將能知道哪種檢驗制度是他們將要遵從的；第二，註冊處，從公益的角度出發，需要確知足夠的檢驗已經執行以確保公眾信認該商標，且所有權人也真正地執行檢證程序。

4、標章之運作所衍生之費用

費用（如果有的話）之收取跟標章之計畫使用方式有關，而應列於使用規範中或附加於附錄。這項資訊不僅讓有意願使用者清楚地了解費用收取資訊，從公益的角度來看，註冊處亦可確保費用之收取不會過高而使有意願的使用人卻步。證明體制並不要求立於非營利之基礎。但收取的費用與所需檢證手續之本質互成比例；尤其在於所有者之商標對於標的商品與服務來說乃事實上的標準。

5、解決爭端之程序

此處爭執，通常存在於商標所有權人與使用權人（或想要成為使用權人者）之間，就所有權人不允許商標之使用而論所產生的爭論。對於所有權人之決定，為了確保公平性與權益，適當的爭端解決機制是很重要的。該機制應允許獨立之人或組織如專家仲裁人或法官對爭點提出根本看法。請注意註冊處基於其法律上審查證明標章與使用規範之角色，並無法發揮這項功能。

（四）、註冊後注意事項（Post Registration Matters）

1、使用規範的修正[140]

一旦商標（與其使用規範）已被接受註冊並公佈可供異議後，所有權人得要求修正使用規範。這樣的要求都必須伴隨著表格 TM36 的完成與相當的費用（現在是 100 英磅）。值得注意的是，該修正並不會自動記錄下來。註冊處首先需認可修正後的使用規範並視同新提出的使用規範來檢驗。修正後的使用規範除非經過註冊處的審查通過，否則不發生任何效力－見英國商標法附表 1 第 10 條。再者，若註冊處認可，修正後的使用規範將公佈以供異議。在實務運作上，幾乎連無足輕重的修正都會被公佈，因為修正的內容將可能影響現存與將來的商標使用者之資格。至於較無影響的修正，例如修改申請人之位址，便不需要公佈。若需要公布，在商標

[140] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.1.

公報（Trade Marks Journal）上會發布通知，陳述修正該使用規範之要求的提議。任何第三人便得要求檢視修正後的使用規範（透過專利局的中央詢答組，the Office's Central Enquiry Unit）並得於三個月內提出異議。若該異議被接受，便必須遵從 2000 年英國商標法施行細則（以下簡稱英國商標法細則）第 13 條所概述之異議程序。若無異議之提出，該使用規範便發生效力。

2.註冊之轉讓[141]

證明標章與團體商標得透過與一般商標相同之處理方式進行轉讓。證明標章或團體商標在所有權上的改變也必須反映在使用規範之修正。修正的內容必須指示新所有權人的姓名，連同其他可能反映新權利主體的修正部分，例如修正後的入會條件等等。修正的要求必須根據上述 paragraph 4.1 的方式且應與紀錄移轉的要求同時提出。

3.註冊無效[142]

英國商標法第 47 條提及，商標的註冊若有違第 3 條或第 5 條，則為無效。該條款同時適用於證明標章與團體商標，如同於一般商標之情況。然而，證明標章與團體商標之註冊若違反下列規定仍可能無效：

(1) 附表 2 第 4 條－所有權人（只適用證明標章）從事標章所證明的同類商品或服務之業務。

(2) 附表 2 第 5 條第 1 項與附表 1 第 4 條第 1 項－商標或標章之特性或本質致公眾產生誤認之虞。

(3) 附表 2 第 7 條第 1 項與附表 1 第 6 條第 1 項－使用規範之認可，除非使用規範的內容與公共政策或道德準則相衝突，或是（適用於證明標章）所有權人不具備證明商品與服務的能力。

提出無效申請之程序在英國商標法細則第 33 條有詳細規範。

4.註冊之撤銷[143]

[141] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.2.
[142] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.3.
[143] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.4.

英國商標法第 46 條列出多種商標撤銷之事由。這些事由同時適用於證明標章與團體商標，如同適用於一般商標。然而，證明標章與團體商標可能因英國商標法附表 1 第 14 條與附表 2 第 16 條所述之額外事由而被撤銷，概述如下：

(1) 附表 2 第 4 條（只適用於證明標章）－所有權人所從事的業務涉及提供該標章所證明的同類商品或服務。

(2) 附表 2 第 5 條第 1 項與附表 1 第 4 條第 1 項－商標使用之方式有致公眾對其特性和本質產生誤認。

(3) 所有權人未履行或確保商標／標章使用規範。

(4) 修正之作成使得使用規範不再適用附表 2 第 6 條第 2 項（證明標章）或附表 1 第 5 條第 2 項（團體商標）中關於使用規範內容之規範，或是修正後之使用規範有違公共政策或道德準則（證明標章）。

(5) 所有權人不再具備檢驗其所註冊證明標章所指定證明商品或服務的能力。

亦應注意的是，不論對任何種類的商標而言，註冊後五年無使用為基本撤銷事由之一。只是將標章用在經證明具有特殊特性之商品或服務之上，不認為是服務證明之使用。

5.註冊權利侵害[144]

證明標章或團體商標－如同一般商標的所有權人，有同樣的權利防止其商標受到侵害。侵權訴訟之總論詳述於英國商標法第 10 條。證明標章或團體商標受許可使用人有權以自身名義提起侵權訴訟。更多資訊可參照英國商標法附表 1 第 11 條（團體商標）與附表 2 第 13 條（證明標章）。

6.商標合併[145]（Merger of marks）

並無任何事項得以阻卻證明標章與證明標章之間相互合併。但不同功能性質的商標之間無法進行合併，例如不得將證明標章與團體商標合併。

[144] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.5.
[145] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.6.

第四項 地理標示

地理標示方面，由於依照歐洲共同體法第 249 條第 2 項之規定，規則(regulation)具有一般效力(general application)，而規章則不僅對其所規定之事項有拘束力，且直接適用於會員國[146]。因此規章相當於會員國內之法律[147]，無須再經會員國進行轉換立法。故相關規定請參照歐盟部分。

除適用歐盟之保護外，而英國商標法第 3 條第 1 項 c 款規定：商標含有在商業上係用於指示商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、產地，提供商品或服務之時間或其他特性等之專屬標識或表示，不得申請註冊。但證明標章與團體商標包含原產地之標示，若符合註冊要件時亦可註冊，但不得排除他人的普通使用[148]。

一、一般地理名稱[149]

一般來說，商標含有在商業上係用於指示商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、產地，提供商品或服務之時間或其他特性等之專屬標識或表示，將因牴觸商標法第 3 條第 1 項第 c 款之規定，而不得申請註冊。然而，英國商標法之附表 1（團體商標）第 3 條與附表 2（證明標章）第 3 條則排除商標法第 3 條第 1 項第 c 款之適用。授予註冊處裁量權來審查地理標示是否得註冊為證明標章或團體商標。有裁量餘地代表這並非必然通過審查。

實務上，一個地理名稱若具備識別性功能，則准許以證明標章或團體商標申請註冊。至於某些無法展示其識別性功能之名稱，例如「BRITISH」（申請為羔羊的證明標章）並無法證明該羔羊乃產於英國；因為消費者只會單純把這個標章視為產地標幟，而不是被證明的商品標示。

實務上，在第 3 條第 1 項第 c 款所欲排除的情況下，註冊處不會通過

---

[146] European Community Treaty Article 249 “A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.”

[147] 陳麗娟，歐洲共同體法導論，頁 139，台北，五南，2005 年 6 月

[148] 英國商標法附表 2 第 3 條規定：「(1) 不論本法第三條第(1)項(c)款有如何之規定，證明標章如包含在商業上僅係指明所提供商品或服務之原產地之類之標識，亦得註冊。(2) 但該標章之專用權人無禁止他人依工業或商業界誠實的習慣使用該標識（尤其任何人均肴權使用之地理名稱）之權限」。附表 1 第 3 條也有相對同規定：「(1) 不論本法第三條第(1)項(c)款有如何之規定，團體標章如包含在商業上僅係指明所提供商品或服務之原產地之類之標識，亦得註冊。(2) 但該標章之專用權人無禁止他人依工業或商業界誠實的習慣使用該標識(尤其任何人均有權使用之地理名稱）之權限」。

[149] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.4

審查。若申請人可證明該地理名稱有能力區別所要證明的商品服務係屬於申請者之協會（團體商標）、或其商品服務經相關原產地標章所有人之證明而得與其他商品服務區分。此時，不論是基於實務或顧客的觀點，註冊處必須考量某些特殊名稱是否有能力證明商品。例如，「Bordeaux」，這個用以證明原產地已有好幾十年歷史的法國酒名，似能證明產於 Bordeaux 的酒；但若有一些 Bordeaux 酒商屬於不同之交易協會，則「Bordeaux」可能不被允許申請為酒類之證明標章。

亦應注意的是，某地理名稱雖通過註冊，該標章之所有權人無權禁止正當的標章合理使用。

二、受保護之地理標示[150]

歐盟競爭規則保護特定農產品與食品、飲料、一般酒類與烈酒之地理名稱。這些規則的目的是防止跟品質標準相連結的特定原產地名稱濫用或誤用。

註冊一個只含地理標示之一般商標時，將無法被核准申請註冊。這是因為基於地理標示之目的乃在於保證原產地而非原交易地點，地理標示之註冊對於單一交易商來說，將造成地理標示之濫用與誤用。

然而，地理標示申請註冊為證明標章並不視為濫用或誤用。證明標章相對於一般商標而言，可視為對地理標示之補充功能。例如，一地理名稱申請證明標章傳達給消費者一個訊息：該商品被證明為產於特定地點，因此有助於地理標示之功能。團體商標在某些情況（例如被地理標示保護之商品的生產者所屬之協會）之下，也可能通過審查。

[150] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 2.1.4

第三節 澳洲

第一項 概述

澳洲商標法中，並無類似於我國「團體標章」之制度；其相應於我國商標制度者乃「證明標章」與「團體商標」，此可由法條定義了解。澳洲商標法第 16 章第 169 條規定：「證明標章指一個使用中或將被使用的標誌，用以辨識下列種類的商品或服務：(a) 貿易領域相關者；與(b) 經所有權人或其授權人驗證該商品或服務之品質、精確度或其他特徵－包括原產地、原料或生產模式」。澳洲商標審查手冊第 33 章規定：「團體商標指貿易類商品／服務之使用中或將被使用的標誌，經協會、公會成員使用並欲與非該協會、公會成員之使用而相區別者。與證明標章不同的是，團體商標之使用並不受限於使用規範」。而有關「證明標章」與「團體商標」之法律適用、註冊申請、法律賦予已註冊商標之權利與商標移轉或轉讓等事項，目前除透過澳大利亞商標法（Australia Trade Marks Act 1995，以下簡稱澳洲商標法）與澳洲商標法施行細則（Trade Marks Regulations 1995）來規範，澳洲智慧財產局也擬定了商標註冊審查手冊，手冊中亦有針對證明標章與團體商標之相關的規定。

第二項 團體商標

根據澳洲商標法 161 條之定義，團體商標係用來或意圖用來區別協會會員在商業過程中所交易之商品或所提供之服務，和其他非該協會會員之人所交易或提供之商品或服務者。不同於證明標章，團體商標之使用無須遵守使用規範（rules）[151]；團體商標之申請人亦不須提出使用規範[152]。

在法規的適用上，澳洲商標法第 163(1)條規定：「除商標法第 10 章規定以外（商標移轉及轉讓），團體商標和一般商標之處理方式相同。商標法有關任何人註冊商標之規定適用於包括協會註冊之商標」[153]。且依第 163(2)條規定，以協會為團體商標之申請人或商標權人，其會員使用該團體商標，視為協會使用該團體商標[154]。

商標法第 12 章中有關註冊商標之侵權規定，適用於註冊團體商標之侵權。且依澳洲商標法第 167 條之規定：「協會因名下之團體商標遭受侵害而提起訴訟尋求救濟者，於請求損害賠償時，得將協會會員因而蒙受或產生之任何損害或收益損失列入請求範圍」[155]。

團體商標之註冊申請基本上和一般商標申請程序相同，因為團體商標和一般商標申請案之註冊標準相同[156]。但申請團體不能是法人團體（body corporate）；且協會並不包括法人團體[157]。澳洲商標法中有關團體商標之規定，通常指協會之會員；依據一般定義，團體意義上即暗示，不可能僅存在一位會員。如申請註冊團體商標之申請人引據澳洲公司號碼(CAN)或澳洲已註冊團體號碼（ARBN），表示該申請人係法人團體者即應進行查詢。得允許修正為較適當的註冊類型。如未引據 ACN 且無任何有關暗示申請人為法人團體，例如"Pty Ltd."、Limited、Inc.，審查員應視申請人名稱並假設申請人有權辦理申請。上述情形下，即不必查詢申請人協會之法律地位[158]。其中，依據商業字典以及公司法（Corporations Law）、公司法典（Companies Code 現已被廢除）之規定，法人團體係指：公司、團體組織（body of persons）或甚至個人（an individual），具有和個人截然不同的法

[151] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 1.
[152] Research Findings on Collective, Certification and Guarantee Mark Systems(Including Geographic Indications and Appellations of Origin), March 2004, AIPPI-Japan, V Australia.
[153] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 2.1.
[154] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 2.2.
[155] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 6.
[156] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 1.1.
[157] 澳洲商標法第 6 條。
[158] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 1.2.

律存續性之實質團體。公司係定義為任何法人團體，不論在澳洲境內或境外設立或組織者，包括任何公司、任何外國公司以及任何認可之公司。商業及一般字典定義「協會」為：「具有一般目的及正式架構之人的組織（團體）。包括會社（society）、俱樂部、商業工會（trade union）或其他團體（other body）。至少五個會員之協會得成為公司（如 Macquarie CCH Dictionary of Business 定義）」[159]。法人團體和非法人團體主要差異在於：法人團體具有法律實體，和組成該法人團體之會員不同。非法人團體不具獨立法律實體，因此其會員必須負有該協會應負之協會責任及個人責任[160]。

在團體商標之註冊申請上，申請案必需以該協會之名義提出。如該申請案係以個人或多人名義申請，應進行查詢，並解釋只有該協會本身得被認為團體商標之申請人或所有人[161]。且經協會章程授權之任何會員，得代表該協會簽署。簽署時應註明職稱[162]。已註冊團體商標之任一協會之會員，則無權禁止該協會之其他成員依據協會章程（如果有的話）使用該團體商標[163]。

此外，團體商標不得移轉或繼受。如該協會成為法人團體後，將產生問題。法人團體並不允許移轉或承受該商標[164]。

[159] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 1.3.
[160] 同前註。
[161] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 3.1.
[162] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 3.2.
[163] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 4.
[164] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 5.

第三項 證明標章

澳洲商標法第 168 條至第 183 條規定了證明標章之註冊。「證明標章」係用來或欲用來區別商業過程中經商標註冊人或商標註冊人許可之人（an approved certifier）證明其所交易之商品或提供之服務，和其他非經證明之商品或服務者[165]；證明標章係證明商品或服務之品質、精密性或其他特性，在商品之情況，包括產地、原料或其產製模式（參澳洲商標法第 169 條）[166]。故證明標章之註冊目的，即和一般商標不同之處，係用來表示品質、精密性或其他特性，如係證明商品時，包括產地、原料或產製模式。證明標章「證明」所使用之商品或服務在品質、精密性、或其他特性方面具有特殊標準。在核准註冊前，澳洲競爭及消費者委員會[167]（Australian Competition and Consumer Commission，以下簡稱委員會）必需評估及許可證明標章之使用規範[168]。

證明標章註冊人得使用該商標於其所經營之商品或服務（第 169 條備註）[169]。

澳洲商標法多數條文和適用於其他種類商標一樣，亦適用於證明標章；商標法第 170 條明定不適用於證明標章之條款。在某些情況下，該等條款則已被澳洲商標法第 16 章之規定所取代[170]：澳洲商標法第 8 條及第 26 條有關被授權使用人（authorised user）之規定，不適用於證明標章之申請。該等規定為澳洲商標法第 172 條所取代，該法條並定義經許可使用證明標章之人的權利（被許可使用人[171]，approved user）[172]；有關第 27 條第 1 項第 b 款所規定之「意圖使用」，不適用於證明標章，因為普通商標不一定（do not have to be used）為註冊所有權人使用。但是，依據第 169 條規定，證明標章得為（may be used）證明標章所有權人使用[173]；有關第 33 條及第 34 條商標申請案之核准或核駁規定，不適用於證明標章申請。證

[165] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 1.1.
[166] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 1.2.
[167] 關於委員會准許證明標章之作用，於 1995 年商標法及其施行細則第 16 章一開始時即有明定，而委員會所提供的「證明標章－委員會的作用（Certification Trade Marks- role of the Commission）」小冊中有更詳細之介紹，參 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 1., Note。
[168] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 1.
[169] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 1.3.
[170] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.
[171] 證明標章之被許可使用人，係指經註冊人許可使用該商標之人。該證明標章必須按使用規範使用（澳洲商標法第 172 條），參 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.2。
[172] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.1.
[173] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.2.

明標章申請之核准或核駁規定於第 174 條及第 176 條[174]；證明標章之申請有關第 41 條判斷商標是否具有識別性之規定，為第 177 條取代[175]；第 88 條第 2 項第 d 款規定註冊商標之撤銷或修正事由，不適用於證明標章。該條款已經廢除（商標及其他法律之修正案 2001,No99, 2001）。如果是註冊證明標章，第 181 條規定有關商標註冊簿之修正[176]；第 121 條規定違反若干限制之商標侵害，不適用證明標章[177]；第 127 條規定如商標在特定期間內未使用，則原告在侵害訴訟中不得享有損害賠償之權利。此項規定不適用於證明標章，因為證明標章註冊人並無義務使用該商標[178]；澳洲商標法第 9 章有關因未使用將商標自註冊簿中移除之規定，不適用於證明標章，因為註冊人並不一定要使用該商標。證明標章之主體（body，含法人團體組織）若認為並無商品或服務符合其證明標準，則堅持證明標章之使用反而不符合公共利益[179]；澳洲商標法第 17 章有關防護商標規定，不適用於證明標章[180]。

澳洲商標法第 171 條到第 173 條詳細規定註冊及使用證明標章之人的權利，以及該等商標之使用規範[181]。證明標章之註冊人具有使用及許可其他人使用該商標之專屬權利。註冊人必須依證明標章之使用規範使用該證明標章（參澳洲商標法第 171 條）[182]。

申請註冊證明標章者，應依澳洲商標法施行細則之規定，檢具證明標章之使用規範副本（本法第 173 條第 1 項）。依澳洲商標法施行細則第 16.1 條規定，使用規範必須在「申請時」或「申請後盡快提出」。申請人必需同時檢附第 27 條第 2 項規定之其他文件，但是目前並未規定任何文件[183]。本法第 173 條第 2 項並規定證明標章之使用規範載明事項應包括：被許可之證明人清單（list of approved certifiers）、商品或服務得取得證明之情況、允許被許可使用人使用該證明標章之條件、註冊人（適用於註冊人情形）及任一被許可使用人使用商標之詳細情形、拒絕證明商品或服務或拒絕許可使用證明標章之爭端解決方式、以及其他經委員會要求或允許增訂之任

[174] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.3.
[175] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.4.
[176] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.5.
[177] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.6.
[178] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.7.
[179] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.8.
[180] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.9.
[181] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.
[182] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.1.
[183] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.3.

何規定[184]。此外，證明標章之使用規範必需提供人檢視。將使用規範存檔於 Canberra（澳洲首府坎培拉）之澳洲智慧財產局，並得請求提供副本。如必需影印使用規範，應繳納費用。如使用規範以電子檔方式儲存，且申請人提供電子信箱地址，則可免費寄送該電子副本。最近之使用規範並公告在澳洲智慧財產局之官方網站上，供人下載[185]。但證明標章一經註冊，使用規範之修改（Variation of rules）必需取得委員會許可[186]；一旦委員會許可，註冊人得依據商標法施行細則規定修正有關證明標之使用規範（第 178 條）[187]。而委員會核准修改使用規範之前，依澳洲商標法第 178 條第 3 項規定：應有事實足使委員會認定修改後的使用規範無損公益，其修改應符合第 175 條第 2 項第 b 款意旨且於施行細則 16.6 規定之準則[188]。核准程序和委員會處理有關證明標章註冊申請核發證書之程序相同；細則第 16.9 條第 1 項要求委員會對使用規範修正之申請初步評估。之後為初步決定之公告，以及提供回覆意見或請求召開會議等，規定於細則第 16.3 條第 2 項,第 3 項,第 4 項及第 16.4 條之步驟一樣[189]。至於修正使用規範之申請，得由該證明標章註冊人向委員會為之，該項申請須以經允許的表格提出，並檢附含提議修正使用規範之副本一份（細則第 16.8 第 2 項）[190]。

委員會最後決定是否核准使用規範修正時，必需考量商標法第 178 條第 3 項及細則第 16.5 條第 2 項之規定。委員會須以書面通知證明標章之註冊人及商標局長其決定。商標局長必須按商標法第 178 條第 4 項及細則第 16.10 條規定在公報上公告委員會之決定。是項公告須包括得依細則第 16.10 條規定向行政上訴法庭提出複審申請之聲明[191]；向行政上訴法庭提出委員會決定之複審申請，得以決定核准或不准使用規範之修正（第 178 條第 5 項）[192]。如修正經核准，委員會應以書面證明，認定修正之使用規範符合第 178 條第 3 項規定，並寄送該證書副本及使用規範修正之認證本給商標局長[193]。

關於證明標章之可註冊性，其決定標準與其他種類之商標相似。主要差別在於澳洲商標法第 177 條有關證明標章之規定取代第 41 條規定：澳

184 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.4.
185 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.5.
186 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.
187 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.1.
188 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.2.
189 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.4.
190 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.3.
191 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.5.
192 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.6.
193 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.7.

洲商標法第 177 條第 2 項明文規定，決定證明標章是否具有識別性的準則，以區別申請人或經許可證明之人所證明之商品或服務與非經證明之商品或服務。而依第 41 條規定，第一個考量因素，是該證明標章先天是否具有得以識別所欲證明商品或服務之程度。換言之，第 177 條第 2 項第 b 款規定商標局長必需考量該證明標章因為使用或其他情況，「已取得識別」商品或服務之程度。其他情況可能包括，例如，執行該證明計畫之提案，及其在相關業界已經廣告而為人熟知之程度。但是，如該商標僅具稍微或不具先天識別性，需有實質上之使用證據以滿足商標局長，以認定該商標具有後天識別性。如係依據使用證據或其他情況核准證明標章，註冊簿應加註以下說明：適用第 177 條第 2 項第 b 款規定[194]。關於證明標章可註冊性之審查，詳述如下：

除由一位資深人員監督證明標章之作業以外，其審查方式和其他類型商標申請案相同（澳洲商標法第 170 條）[195]。審查員在第一份報告中必需確認並臚列任何核駁理由及所有形式要件[196]，並應同時通知申請人，商標局長將交付核准所需之證明標章使用規範給委員會。因此基於申請人利益之考量，應儘速檢附使用規範副本（澳洲商標法第 173 條及施行細則 16.1）[197]。提供使用規範時，審查員應核對以確認申請書已載明所有商品及/或服務項目，或以清楚方式描述該等商品或服務[198]。一旦準備核准該申請案（依第 174 條第 1 項）且已收到委員會所需之一切必要文件，審查員應將該申請轉交商標管理部。審查員檢具形式上應送交委員會之文件。管理部人員得延緩核准該申請案，並通知申請人該項延期及文件已經寄送委員會之事實[199]。

商標管理部影印相關資料。商標局長必須寄送給委員會下列之文件：使用規範、申請書、申請案所有之修正及相關之通信資料、移轉文件（如適用）、及任何其他顯示該商標所有權有關及有利委員會審查之其他檔卷文件（細則第 16.2 條）[200]。商標管理部負責準備交付委員會之封頁，該封面包括參考號數（得為申請號數或其他得確認該申請案之登記號數）以及 TMO 聯絡官員之姓名[201]。這份文件必需清楚標示證明標章-使用規範並以

[194] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.
[195] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.1.
[196] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.2.
[197] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.3.
[198] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.4.
[199] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.5.
[200] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.6.
[201] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.7.

快遞送交委員會[202]。

如申請案未依商標法及商標法施行細則規定提出及/或存在核駁理由，商標局長必需駁回該申請案並將決定通知申請人（澳洲商標法第 174 條第 2 項）。商標局長未給予申請人聽證機會者，不得駁回該申請案（澳洲商標法第 174 條第 3 項）[203]。

澳洲競爭及消費者委員會收到使用規範及其他文件後，進行初步評估（澳洲商標法第 175 條第 1 項及細則第 16.3 條）[204]。委員會必需確認證明人有資格證明，且使用規範不會損及大眾利益及符合細則第 16.6 條之標準（澳洲商標法第 175 條第 2 項）[205]。考量使用規範是否有損大眾利益時，委員會應考量使用規範本身，及符合特定標準之影響為何。同時廣泛考量該證明計畫對社會之可能影響性；委員會評估使用規範時，並應考量商標法施行細則第 16.6 條規定之標準：「1974 年商標實務法第 4 章規定之限制性交易原則」、「1974 年商標實務法第 4A 章規定之不公正行為之原則」、「1974 年商標實務法第五章規定之不公平實務、商品安全及商品資訊之原則」[206]。

經初步評估後，委員會應盡快通知申請人及商標局長初步評估之結果，亦即是否得依澳洲商標法第 175 條第 2 項規定發給證書。商標局長必須按商標法施行細則規定，在商標公報上公告初步評估結果。申請人或其他任何人就初步評估，得以書面回覆或以書面要求委員會舉行會議。該項回覆或請求必需在初步評估公告後一個月內為之（細則第 16.3 條第 2 項）[207]。委員會認為必要時，有權要求申請人修正或變更使用規範（第 175 條第 3 項）[208]。在最後決定是否給予證書時，商標局長必需考量第 175 條第 1 項及第 2 項之規定事項；同時必需考量初步評估、任何回覆初步評估之通知或公告之相關書面意見（細則第 16.3 第 2 項及第 3 項）、該等提交資料之評論、任何會議之口頭交付資料，及其他任何相關事項（細則第 16.5 條）[209]。如考量上述因素後，委員會不認為申請人或被許可證明人具備證明指定商品或服務之能力，且不滿意該商標之使用規範，必須拒絕核發證

[202] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.8.
[203] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 4.9.
[204] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.
[205] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.1.
[206] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.2.
[207] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.3.
[208] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.4.
[209] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.5.

書。委員會必須通知申請人及商標局長該項決定（澳洲商標法第 175 條第 4 項）。商標局長應依細則規定在商標公報上公告該決定。公告內容必須包括對委員會未核發證書之決定，得向行政上訴法庭（Administrative Appeals Tribunal）提起上訴之陳述[210]。公告委員會之初步評估使利害關係人得以表示贊成或反對以使用規範為基礎核准之商標。一旦證明標章之核准公告，其註冊僅得依澳洲商標法規定之理由提起異議；即第 5 章第 2 節所載之理由。第 57 條規定商標之註冊得依第 4 章第 2 節規定應予核駁之任何理由異議之，且包括第 41 條之理由。但第 41 條不適用於證明標章，對於證明標章提出異議之相對理由，規定於第 177 條[211]。

如委員會未核發證書，商標局長必須核駁該申請案，並通知申請人該項決定及在公報上公告該項決定（澳洲商標法第 176 條）[212]。如符合第 175 條第 2 項規定之標準，委員會必須核發證書給申請人，將該證書副本連同使用規範之認證副本，交付給商標局長。並附卷存檔[213]。如委員會已核發證書，商標局長必需核准該申請，並與一般商標相同，須通知申請人及在公報上公告該項決定。商標局長並得附加特定條件及限制下核准該申請案（第 176 條第 2 項）[214]。一旦商標註冊後，經認證之使用規範將掃瞄並張貼在 IP 澳洲網站上[215]。

證明標章和一般商標移轉方式相同，得於註冊前及註冊後辦理移轉。但澳洲商標法第 180 條及第 180A 條另有相關規定。第 180 條規定，辦理註冊證明標章移轉前，必須取得委員會同意；但第 180A 條規定某些情況下，未註冊證明標章之移轉有類似之要件[216]。一般來說，註冊證明標章權人僅能於委員會同意時，辦理該商標之移轉。向委員會申請移轉之許可，須按施行細則相關之規定辦理（澳洲商標法第 180 條，細則第 16.11 條）[217]。商標註冊人必須向委員會申請證明標章移轉之同意。移轉申請必須敘明預定受讓人之名稱、地址及送達地址。同時必須指出受讓人是否意圖使用相同之使用規範，如不要的話，其建議使用規範之修正（細則第 16.11 第 1 項）。如受讓人意圖修正使用規範，申請書應檢附包含計畫修正之使用規

[210] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.6.
[211] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 6.
[212] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.7.
[213] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.8.
[214] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.9.
[215] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.10.
[216] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 8.
[217] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 8.1.

範副本一份[218]。委員會同意移轉前，必須考量預定受讓人或預定許可證明人是否有證明能力，及如要修正使用規範，修正使用規範之申請是否會被同意（細則第 16.11 條第 2 項）[219]。如委員會拒絕同意該項移轉，註冊人得向行政上訴法庭（第 180 條第 4 項）提出該決定之複審申請[220]。此外，依澳洲商標法第 109 條向商標局提出註冊證明標章移轉登記之申請時，必需檢附經委員會同意該項移轉之證明文件。如未收到相關文件，將通知請求登記移轉之當事人，在提供適當文件以之前不會為移轉登記。如提出同意證明，則以一般方式處理移轉登記之申請[221]。

至於申請註冊中之證明標章，得依第 180A 條規定辦理移轉。若證明標章之註冊申請已經審查通過，並依第 174 條第 1 項規定送交委員會，必須請求委員會同意該未註冊商標之移轉[222]。若申請註冊中證明標章之移轉在使用規範及其他文件依第 174 條第 1 項規定送交委員會以前申請，則無須經委員會同意即可辦理移轉；但上述情形，澳洲商標法第 107 條所為移轉登記之申請，應以正常方式處理。如該申請案已依第 174 條第 1 項規定送交委員會，應一併送交移轉文件及細則第 16.2 條所述之其他文件[223]。如移轉登記之申請，係於已依細則第 16.2 條規定將文件送交委員會以後，但在該商標註冊以前，不得為移轉登記，除非申請人提供委員會已經同意其權利轉讓之證明。第 180A 條規定：一旦相關文件已經送交付委員會，僅能在取得委員會同意時辦理移轉。尋求委員會同意之程序與註冊證明標章之程序相類似，規定於細則第 16.10A 條[224]。以一般程序而言，且端視註冊費繳納時間，商標從核准到註冊之期間可達 6 個月（商標第 68(1)(a)款及細則第 7.1 條）；有提出異議者，期間更長。如在期間內收到證明標章之移轉申請，則與商標審查手冊 9.2 之情況相同；商標局將不會為移轉登記，除非提出委員會已經同意該商標所有權移轉之證明文件[225]。

有關證明標章之讓渡（transmission），澳洲商標法並無承受證明標章（無論是已註冊或申請註冊之標的）須委員會同意之相關規定。證明標章之承受情形最有可能係因法律適用而發生，並無取得同意之依據。第 180 條及第 180A 條、細則第 10.1 條（2001 年商標法細則修正）僅有關於移轉。

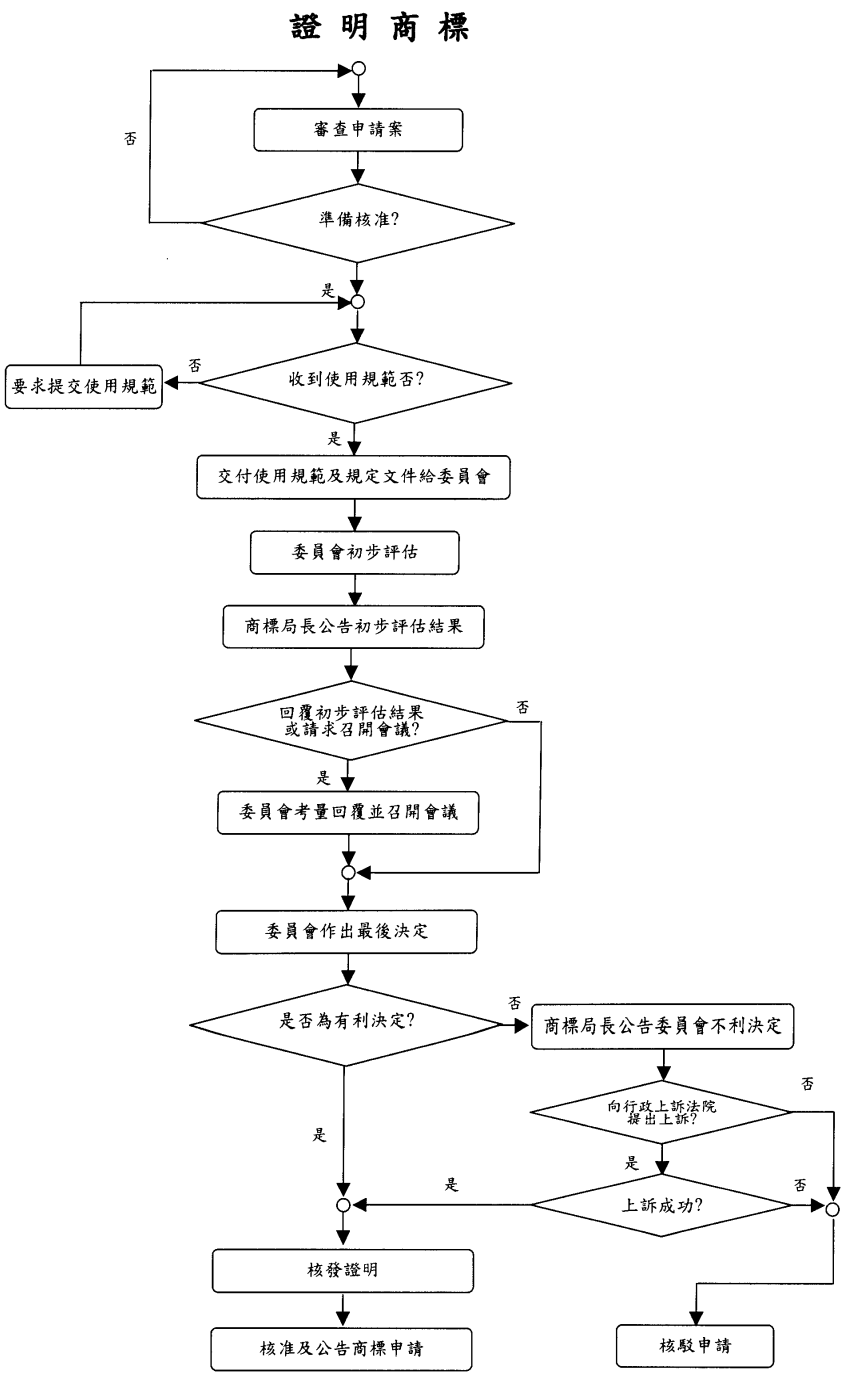
[218] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 8.2.
[219] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 8.3.
[220] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 8.4.
[221] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 8.5.
[222] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 9.
[223] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 9.1.
[224] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 9.2.
[225] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 9.3.

第 185835 號註冊證明標章因註冊人民營化而產生請求承受之登記。最後決定：承受產生之所有權變更，不必經過委員會同意。審查手冊第 43 章並規定證明標章讓渡登記之程序[226]。

另外，關於依法院命令所為之註冊簿修正及使用規範修改，澳洲商標法第 8 章第 2 節規定之修正理由適用於證明標章，除第 88 條第 2 項第 a 款依第 181 條第 1 項修正規定，包含參考第 171 條相關規定。第 181 條第 2 項則規定依權益受害人之申請，法院得以命令撤銷證明標章，或刪除或修正註冊簿登記之其他理由，該等理由係有關註冊人證明商品或服務之能力、證明標章使用規範及未能符合使用規範之情形。依第 182 條規定，本法指定之法院（a prescribed court）依權益受害人之申請，得同時作成修正使用規範之命令[227]。權益受害人得因下列理由向法院提出申請，請求撤銷證明標章，或刪除或修正註冊簿之登記：「註冊人或被許可證明人不再有證明所註冊商品及/或服務之能力」、或「證明標章之使用規範有害於公眾」、或「註冊人或被許可證明人未能遵守證明標章使用規範之規定」（第 181 條第 2 項）[228]。另外，商標局長須遵守指定法院所作之任何命令（第 181 條第 6 項）[229]。且依權益受害人之申請，指定法院得修正證明標章之使用規範（第 182 條第 1 項）[230]。如法院命令修正使用規範，證明標章之註冊人必須檢附經委員會認證為真實之修正使用規範副本給商標局長（第 182 條第 5 項）[231]。

[226] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 10.
[227] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 11.
[228] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 11.1.
[229] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 11.2.
[230] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 11.3.
[231] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 11.4.

澳洲證明標章審查流程圖[232]



[232] IP Australia：Trade Marks Examiners Manual Part 35, p.19, Annex A1-Certification Trademark flow chart .

第四項 地理標示

澳洲為進入歐盟的酒品市場，與歐盟訂定歐盟澳洲葡萄酒協定（EU-Australian Wine Agreement），同意保護歐盟數千項的葡萄酒地理標示，以換取歐盟保護澳洲的三十項葡萄酒酒地理標示。為配合執行此協定，澳洲修正澳洲葡萄酒及白蘭地公司法（The Australian Wine and Brandy Corporation Act 1993），將前述協定所包含的歐盟及澳洲酒類地理標示納入保護清單。澳洲保護地理標示的法制分兩部分，澳洲葡萄酒及白蘭地公司法（AWBC Act）提供葡萄酒產品地理標示登記制度，此特別法是為保護市場上可能使用於葡萄酒名稱之獨立法案；葡萄酒以外的產品則適用商標法（Trade Marks Act 1995）、商業標示法(Commerce Trade Descriptions Act 1905)、侵權法(Torts)、澳洲紐西蘭食品局標示及廣告標準（Australia New Zealand Food Authority Labelling and Advertising Standards）、澳洲食品標準規則烈酒標準(The Australian Food Standards Code Spirit Standard)。

澳洲的「團體商標」申請程序與審核標準與一般的商標申請程序類似，只有「使用」的規定、授權及申請人的資格方面有所不同。因團體商標的限制條件較多，目前申請註冊通過的僅有 41 案，包含部分歐盟的葡萄酒及農產品。

證明標章在於證明商品或服務的品質、精密度等其他特性，包含產地、使用原料及製造方式等。它與一般商標不同（包括團體商標），並不用以證明商品或服務的來源，因此，得完全或部分使用單一的地理名詞。它的審核程序雖與一般商標類似，但商標審查員於審查此類申請案時，將考量該證明標章是否因使用或其他情況取得特別顯著性。

地理標示除透過證明標章的方式取得保護外，在實務上亦有經由一般商標註冊方式取得者，例如「Milawa」葡萄酒、「Byron Bay Cookie Company」等[233]，須具備大量的證明文件，以證明將該地理名稱註冊為商標之產品的確具備有區別性。

[233] TradeMark No. 835353 and 955327，見 Chris Jordan，Protection of Geographical Indications In Australia，2004 International Bar Association Auckland Conference (2004/10)，頁 15。http://www.comml-iba.org/ak2004/Protection_of_Geographical_Indications_in_Australia.pdf，最後瀏覽：2006/05/15。

第四節 歐盟

第一項 概述

歐洲共同體於 1993 年制訂第 40 /94 號規則(regulation) ，又稱為 Community trade mark Regulation(CTMR)或 Regulation on the Community Trade mark(RCTM)。觀之該號規則中，並無可與我國團體標章或證明標章相對應的制度，只明文規定了共同體團體商標(Community collective mark) 。基本上歐洲共同體仍是以商標為其主要規範內容，而團體商標則另設專章(第八章)與審查手冊就特殊事項加以規定之。共同體商標的主管機構為歐洲內部市場整合局（Office for Harmonization in the Internal Market，OHIM）。依據本號規則第 26 條第 3 項之規定，共同體商標之申請案尚需符合依該號規則第 140 條所制訂之實施規則（Implementing Regulation）[234]。以下將就上述規則與內部市場整合局商標審查手冊（Examination Guidelines）[235]有關團體商標部分及相關規定加以探討。

[234] http://www.dagostini.it/Legal/TM-Regulation-Implementing 最後瀏覽 2006/6/17

[235] http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading11 最後瀏覽 2006/6/17

第二項 團體商標

一、團體商標之申請及審查

歐洲共同體 40 /94 號規則第 64 條第 1 項前段規定，團體商標是指該商標係屬協會所有，而用以申請並得以區分協會成員與其他事業之商品或勞務者[236]。第 40 /94 號規則第 64 條第 2 項規定，於交易上用以指示商品或勞務之原產地之標誌或標示（signs or indications），亦能構成團體商標的一種[237]。審查手冊 11.3 對此亦重申，團體商標構成審查手冊 8.4「商標不能以具有地理標示或記號之方式申請註冊」之例外。故該商標或標示雖係用於指示商品或服務之原產地，亦可申請成為團體商標[238]。

（一）申請人資格

具備團體商標申請人之適格規定，依據第 64 條第 1 項前段，申請人係為從事製造，生產，或提供勞務或貿易之協會，依相關法律，具有以自己名義享受利益負擔義務，訂立契約或為其他法律行為及得起訴或被訴者，以及受公法規範之法人等，始得申請共同體團體商標。申請人不僅需是一協會(association)，更需為實體之存在，因此部分非法人團體不具備申請人適格[239]。且鑑於團體商標之特性，故於審查團體商標申請案時，該團體商標並非用以區別協會成員間所提供之商品或服務，而係區分協會成員全體與非協會業者所提供之商品或服務[240]。

（二）使用規範

對於商標申請審查所需之要件，第 40 /94 號規則和審查手冊都有相關規定。如第 40 /94 號規則第 65 條即規定，團體商標之申請人應於法定期間內提出使用規範；該使用規範應記明經認可使用商標之人、團體會員之條件、使用商標之條件、不當使用之罰則[241]。

---

[236] Regulation 40/94 Article 64.1
[237] Regulation 40/94 Article 64.2
[238] OHIM Examination Guidelines：11.3
[239] OHIM Examination Guidelines：11.2
[240] OHIM Examination Guidelines：11.3 “As an exception to paragraph 8.2 the trade mark must be capable of distinguishing the goods or services of members of the association, rather than any one undertaking, from the goods or services of other undertakings.”
[241] Regulation 40/94 Article 65.2

而在實施規則 43 條(2)之規定，對於申請人應提出之使用管理規則更明確規範須記載下列事項，相同內容也見於審查手冊中[242]：

(a)申請人組織和所在地

(b)該組織之目的

(c)經許可代表該組織之人

(d)會員資格條件

(e)經許可得使用該商標者

(f)包括罰則等管理辦法

(g)若商標包含商品或服務之地理來源，則是否有得到有權表徵人之許可。

二、團體商標之註冊及審查

共同體團體商標之註冊除須符合一般共同體商標註冊要件外，若申請人未於法定期間內提出其使用之規則，亦不予註冊[243]。使用規範需訂明授權使用商標之人，協會會員之條件，協會會員使用商標的條件，包括罰則等[244]。團體商標的特性或含義若有誤導公眾之虞者，也應不予註冊[245]，此點在審查手冊 11.4 也被指出，由於團體商標只供該組織之成員使用，因此審查員對於可能造成導致公眾混淆誤認其特性或重要性之團體商標，應拒絕其申請。至於若是該團體商標將會誤導外界認為「任何人符合一定之客觀標準即可使用該團體商標」時，團體商標權人應自負其責。

（一）拒絕註冊事由

第 40 /94 號規則第 66 條第 1 項規定，除第 36 條及第 38 條關於共同體商標申請之拒絕事由外，共同體團體商標之申請不符合第 64 條或第 65 條之規定，或其使用規範違反公共秩序或可接受之道德原則者，應予核駁。而審查手冊對於何謂違反公共秩序(public policy)及可接受之道德原則

[242] OHIM Examination Guidelines：11.5.2
[243] Regulation 40/94 Article 65.1
[244] Regulation 40/94 Article 65.2
[245] Regulation 40/94 Article 66.2

(accepted principles of morality)有舉例說明[246]。例如該使用規範涉及性別、信仰或種族之歧視即不被接受。若審查員對此有疑慮時，即應與申請人進行討論。如上述爭議仍無法解決，審查員應要求申請人於兩個月內補充使用規範細節部分，如申請人不提供或未能解決爭議，審查員得核駁申請案[247]。

第 40 /94 號規則第 66 條中規定，於下列幾種情形，得核駁其申請[248]：

(1)除第 36 條及第 38 條關於共同體商標申請之拒絕事由外，共同體團體商標之申請不符合第 64 條或第 65 條規定，或其使用規範違反公共秩序或可接受之道德原則者，應予核駁。

(2) 共同體團體商標之申請，如其商標之特性或涵義（significance）有誤導公眾之虞者，尤其被認為係團體商標以外者，應予核駁。

（二）第三人意見（Observation by third parties）

本號規則第 67 條規定，除第 41 條之情形外[249]，任何人、團體或組織得以該共同體團體商標之申請具有第 66 條之拒絕事由，向主管機關提出書面意見[250]。

（三）團體商標之審查

除第 40 /94 號規則有特別之規定外，仍依一般共同體商標處理，分述如下：

團體商標拒絕申請之理由分為絕對拒絕理由和相對拒絕理由，分別規定在第 40 /94 號規則第 7 條和第 8 條。絕對拒絕事由有下列幾種情形[251]：(1)標章不符第 4 條所定之要件者(2)商標不具顯著之特性(3) 商標已成為習

[246] OHIM Examination Guidelines：11.5.2
[247] OHIM Examination Guidelines：11.5.2
[248] Regulation 40/94 Article 66
[249] 40/94 號規則第 41 條第 1 項規定，共同體商標之申請經公告後，代表製造人，生產人，勞務提供者，貿易商，或消費者之自然人，法人，團體或組織得向官廳提出書面意見，出具該商標依第七條不得依職權註冊之事由。此等人士非官廳所進行程序之當事人。
[250] Regulation 40/94 Article 67
[251] 例如依照 64 條第 2 項之規定，於貿易上用以指示商品或勞務之原產地之標章或標示，得構成第 1 項之共同體集體商標。故排除第 7 條 1 項(c)款之適用。第 7 條 1 項(c)款規定，商標為商品之生產或勞務之提供之標章或標示：惟其僅在交易中顯示種類，品質，數量，用途，目的，價值，原產地、生產時間或其他商品或勞務之特性者

慣上之日常用語或交易上善意及既成之實踐之標章或標示者(4)商標包括有為源於商品本身之性質之形狀、為用以達致某種技術上結果所必要之商品之形狀或為賦予商品重大價值之形狀之情形者(5)商標違反公共政策或社會所接受之道德原則者(6) 商標有欺罔公眾之特性者，如關於商品或勞務之性質、品質、或原產地等(7)商標未經主管機關之認可且依巴黎公約第6條應予拒絕者(8)商標所包括者為巴黎公約第6條以外及具特定公共利益之徽章，紋章或盾形紋章者。但經適當機關同意予以註冊者，不在此限。(9)葡萄酒之商標其包含或包括產地標示以認定葡萄酒或酒類之商標其包含或包括產地標示以認定該酒類，而該葡萄酒或酒類非產於該地者。另外，即使該商標僅有一部分具有不得註冊之事由，仍得拒絕其申請註冊 。

而相對拒絕事由，依第40 /94號規則第8條之規定，以下幾種情形亦不得註冊[252]：

(1)某些商標在申請之前便曾有商標權利人提出異議之情形發生，故不得申請註冊。情況可分為兩類：一是與較早之商標相同且其申請註冊之商品或勞務與較早受保護之商標之商品或勞務相同者；二是與較早之商標相同或近似，及該商標所表彰之商品或勞務與較早之商標所表彰者相同或近似，而足以在該較早之商標所受保護之領域內對公眾產生混淆之虞者；所謂混淆之虞包括對該較早之商標產生聯想之虞之情形。

(2)基於商標權人之異議，該商標之代理人或代表人未經商標權人之同意，以自己名義申請註冊者，不得為商標之註冊。但該代理人或代表人有正當理由者，不在此限。

(3)基於未經註冊之商標權人或非僅具本地重要性之交易上使用之商標之權利人之異議，依會員國有關該商標之法律，有 (a)該商標之權利係先於申請註冊共同體商標之日期而取得，或係先於申請註冊共同體商標之優先權請求日期者(b)該商標賦予專用權人禁止使用後續商標之權利者，構成兩者任一種情形時，不得註冊。

(4)較早之商標權人提起異議時，該商標之申請如與較早之商標相同或近似，而其所表彰之商品或勞務與較早之商標不近似者，於較早之共同體商標之情形，該商標於共同體已有信譽，或於較早之國

[252] Regulation 40/94 Article 8

家商標之情形，該商標於相關會員國具有信譽，且其不當使用該已申請之商標將造成不公平之利益或對較早之商標之獨特性或信譽造成損害者，不得註冊。

三、團體商標之使用

本號規則第 68 條規定，經認可使用共同體團體商標者應符合本規則之要件，但本規則所定關於共同體商標之使用條件亦應具備[253]。至於商標如何使用，或是程度應到如何才算是「使用」，歐洲共同體商標規則第 15 條第 2 項對此有加以定義[254]：

(a) 共同體商標之使用方式雖不同，但並不因此變更該商標註冊所定方式之特性。

(b) 於歐洲市場將共同體商標標示在商品上或其包裝上以供出口為目的者。

而就團體商標之使用規範，依歐盟商標規則第 68 條規定：「經認可使用團體商標者應符合本規則之要件，但本規則所定關於共同體商標之使用條件亦應具備。」因此團體商標對於商標之使用條件規定亦應一併適用。至於商標註冊之後商標權人有意或無意不使用者，前述第 15 條第 1 項規定，「商標專權人於註冊後 5 年內未將其所註冊表彰商品或服務之商標於歐洲市場為實際之使用，或已連續 5 年中止其使用者，該商標應依本規則處分。但其不使用有正當事由者，不在此限。」[255]，同條第 3 項另規定「若商標之使用，係經商標權人同意之情況下，應視為構成商標權人之使用。」[256]，則是對商標權人本身不使用而授權他人使用之情況規定。

四、使用規範之修改

若商標權人欲修改其使用規範，第 69 條第 1 項規定共同體團體商標之專用權人應向主管機關提出其修改之使用規範。而若是修改之規則不符合第 65 條或有第 66 條之拒絕事由之一者，不得記載於註冊簿。另外基於適用本規則之目的，使用規範之修改，於修改進入註冊簿之日起生效。

[253] Regulation 40/94 Article 68
[254] Regulation 40/94 Article 15.2
[255] Regulation 40/94 Article 15.1
[256] Regulation 40/94 Article 15.3

五、得提起侵權訴訟之人

商標規則第 70 條規定：「第 22 條第(3)(4)項關於被授權人之規定適用於有權使用共同體團體商標之人。」因此除商標專用權人外，經專用權人授權之被授權人亦有權得提起侵權訴訟。另外商標專用權人亦得未有權使用商標之人請求未經授權許可使用所生之損害賠償。

六、團體商標之廢止及無效事由

（一）團體商標之廢止

商標之廢止情形，除一般商標之廢止事由外 ，歐盟對於團體商標另設有第 71 條之特別規定，即發生下列情形時，該商標應予廢止[257]：

(1)所有人未採取有效之步驟以防止商標於不符合規則所訂定之使用條件下使用，或不符合註冊簿內所登載該規則之修改規定者。

(2)所有人使用商標之方式產生第 66 條第 2 項之誤導公眾之方式者。

(3)註冊簿內商標使用規範之修改違反第 69 條第 2 項之規定者。但商標所有人嗣後再行修改使用規範以符合該等條文所定之要件者，不在此限。

（二）團體商標之無效

團體商標無效之事由，除本規則第 51 條及第 52 條規定以外，依商標規則第 72 條規定，違反商標規則第 66 條(拒絕申請之事由)者，經向商標局申請或基於侵害程序中之反訴，團體商標之註冊應被宣告無效，但商標權人修改其使用規範以符合該等條文所定之要件者，不在此限：

(1)商標規則第 51 條(無效之絕對事由)

a. 共同體商標之註冊違反商標規則第 5 條(共同體商標權人之規定)或第 7 條(拒絕註冊之絕對事由)者，或申請人提出商標之申請係屬惡意者，經向商標局申請或於侵害程序中之反訴，共同體商標應被宣告無效。

[257] Regulation 40/94 Article 71

b. 無效之事由僅存於註冊之共同體商標所表彰之部分商品或勞務者，該商標僅就該部分之商品或勞務被宣告無效。

(2)商標規則第 52 條(無效之相對事由)

a. 有第 8 條之各項規定情形時，經向官廳請求或於侵害程序中之反訴，共同體商標應被宣告無效。

b. 共同體商標之使用，依(會員)國關於保護，尤其是以下其他之較早權利之法律，如姓名權、個人肖像權、著作權、工業財產權，係屬禁止者，經向商標局申請，或於侵害程序中之反訴，應被宣告無效。

七、共同體團體商標註冊案例[258]

Rügenwalder Teewurst

Mark	Rügenwalder Teewurst
Registration Number	000589606
Filing date:	22/07/1997
Date of registration:	15/01/1999
Nice Classification:	29
Trade mark:	Collective
List of goods and services	Charcuterie, namely "teewurst".
Owner	Name: Verband Rügenwalder Fleischwarenfabrikanten e.V. Address: Industriestraße, 26160, Bad Zwischenahn, GERMANY

[258] 請參閱 http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg，最後瀏覽日 11 月 10 日

第三項、地理標示

關於地理標示保護之相關議題，歐盟向來持較贊成及積極保護之態度。此乃源於其悠久文化與歷史傳統，進而發展出具有各地特色、聲譽之產品。歐盟基於一向重視農業政策之歷史傳統而形成事實上之需要，以特別立法之方式制定地理標示保護法規。其又可依「農產品及食品」與「葡萄酒及烈酒」分為兩部分：

(A)在TRIPS協定將地理標示納入保護前，歐盟即訂定了對會員國具有法律上拘束力的「農產品及食品地理標示及原產地指定保護規章[259]（Council Regulation（EEC）No. 2801/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, 07/27/1992）」，作為保護農產品及食品之地理標示及來源地標示之特別立法。惟該號規章於2006年3月被510/2006號規章所取代[260]。但之前依2801/92所受之保護仍繼續適用510/2006號規章[261]。

(B)而關於葡萄酒及烈酒商品之地理標示保護，過去規定於823/87號規章[262]。2002年底公佈則又753/2002號規章[263]。

一、農產品及食品來源地表示及地理標示保護

針對保護之標的而言，新舊規章之規定均相同。兩號規章保護之標的之主要態樣有三，分別是PDO（(Protected Designation of Origin）、PGI（Protected Geographical Indication）、TSG（Traditional Speciality Guaranteed）。

1、來源地標示（Designation of Origin）：

---

[259] 依照歐洲共同體條約第 249 條第 2 項，規章就其所規定之事項具有拘束力，並直接適用於所有會員國。從法位階而言，規章相當於會員國法律。參閱 陳麗娟，歐洲共同體法導論，頁 139，台北，五南，2005 年 6 月

[260] Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

[261] 參閱 510/2006 號規章前言之第 19 點

[262] Council Regulation (EEC) No 823/87 of 16 March 1987 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions

[263] Commission Regulation (EC) No 753/2002 of 29 April 2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products

係指用以描述農產品或食品之區域或特定地點（例外包括國家）的名稱係源自該區域、特定地點或國家，且其品質或特性係主要或完全歸因於其特別的地理環境及其固有之天然或人文因素，且其預備、加工及生產均發生於所定義之地理區域[264]。

2、地理標示（Geographical Indication）：

係指用以描述農產品或食品的區域、特定地點（例外包括國家）的名稱係源自該區域、特定地點或國家，且所擁有之特定品質、聲譽或其他特性係歸因於地理來源及預備或加工或生產係發生於所定義之地理區域[265]。其所申請保護之產品與地理區域的關聯性不如 PDO 般密切，產品之原料及加工不以同在該地理區域發生為必要。

3、傳統特色保護制度（以下簡稱 TSG）：

歐盟除制訂來源地標示之保護制度(PDO)，以及地理標示保護制度(PDO)外，另一類似保護制度為傳統特色保護制度TSG，其保護內容不涉及原產地問題，但產品成分或製造過程之傳統特色為保護重點。Mozzarella乳酪屬之[266]。

二、法定說明說明事項

如欲採取 PGI 或 PDO 保護農產品或食品，依據 2081/92 以及 510/2006 兩號規章第 4 條(1)之規定，必需符合法定之說明事項(specification)[267]。而說明事項之範圍，依據 510/2006 規章第 4 條(2)之規定，包含下列幾點[268]：

(a)農產品或食品名稱，包含來源地標示與地理標示。

(b)說明農產品或食品與其原料、若在適當之情況下，應包含主要之物理、化學、微生物及感官特性。

(c)地理區域之定義。於適當之情況，其細節部分應符合第 4 條(4)之規定。

---

[264] No 2081/92 Article 2.2(a); No 510/2006 Article 2.2(a)
[265] No 2081/92 Article 2.2(b); No 510/2006 Article 2.2(b)
[266]謝銘洋、蔡明誠、李崇僖、李素華，我國實施 WTO 與貿易相關智慧財產權協定（TRIPS）對國內智慧財產權發展之影響及未來配合國際智慧財產權發展的因應策略，經濟部國際貿易局委託研究，2003 年 11 月，頁 15
[267] No 510/2006 Article 4.1
[268] No 510/2006 Article 4.2

(d)農產品或食品符合本規章第二條第二項（a）、（b）有關歐盟來源地標示或地理標示之證明

(e)取得農產品或食品方法且宜一併提供於當地習慣上並具有可信度之相關資料。

(f)符合本規章第 2 條(2)（a）、（b）下與地理環境或地理來源關聯

(g)授權人及檢驗者之姓名與地址與其專門職務

(h)係爭農產品或食品之任何特殊標示規則(specific labelling rule)

(i)歐盟及/或國家規則之要件

關於歐盟地理標示申請保護之消極要件依照 510/2006 規章第 3 條第 1 項之規定，地理名稱若已成為一般類名(generic)，則不該當為本規章受保護之歐盟地理標示之適格。而執委會應依 510/2006 規章第 5 條以適當之方式審查申請案，審查期限不得長於 12 個月[269]。

三、申請程序

而申請註冊程序可分成國家內部申請程序（procedure at national level）以及歐盟審查程序（procedure at Community level）。就各國內部審查程序方面，任何在某區域內之製造人，遵守特定產品的特定製造方式，均有權申請使用註冊名稱於其產品上，並於市場上販售。各國接受申請後即開始審查，審查主要內容包括：某地區、特定地點或國家的名稱；產品描述(例如外型、顏色、種類、氣味)；產品所生產之地理區域；原產地證明(proof of origin)；生產方法；產品特色與產地環境間之關聯性；來源地表記[270]；地理標示；檢驗主體（inspection body）及標籤等等[271]。各會員國之主管機關審核許可後，再向歐盟提出申請。若申請地理標示之案件，其地理區域範圍涵蓋他國家領土內時，接受申請之國家必須與該他國家之主管機關協商，再將申請案件送往委員會審查。此外，在申請案件送往委員會前，各

[269] No 510/2006 Article 6.1

[270] 描述該地理環境所具備、且影響該產品品質之自然環境及人文環境。並須說明該自然環境影響產品品質之程度為何，以及為何採用因應該自然環境之生產方式。另外還須說明生產者如何利用該地之人文環境來發展生產其產品。

[271] European Commission，Protection of Geographical Indications, Designations of Origin and Certificates of Specific Character for Agricultural Products and Foodstuffs，Guide to Community Regulations(2004)，頁 11-15。

會員國須賦予任何自然人或法人針對該地理標示申請案件有聲明異議之機會[272]。

申請地理標示註冊之農民、生產者、製造者或消費者團體必須向各會員國當地之主管機關提出申請，並遞交產品說明書（specification）。各會員國之主管機關審核許可後，再向執委會提出申請。執委會認可會員國之地理標示申請後，該會員國即取得該地理標示之過渡期間保護，自申請案送往委員會之日起算至採納入 EEC No.2081/92 保護之日為止。若申請地理標示之案件，其地理區域範圍涵蓋他國家領土內時，接受申請之國家必須與該他國家之主管機關磋商，再將申請案件送往委員會審查。此外，在申請案件送往委員會前，各會員國須賦予任何自然人或法人針對該地理標示申請案件有聲明異議之機會。

另外在歐盟審查程序中，各會員國提出地理標示申請案件於委員會後，委員會即開始為期六個月之審查期間，審查是否合乎保護之要件與資格(形式審查)。若委員會認為該申請案件所提出之資料或證據不足，可要求會員國補足相關資料。委員會初步認可該地理標示申請案後，將會將該地理標示申請案之摘要公告於「歐盟公報」（the Official Journal of the European Union）以供任何人查閱[273]。

申請摘要公告後六個月內，任何會員國可向委員會聲明異議。聲明異議之內容限於與地理標示要件相關者；或者對於所申請之地理名稱是否為產品種類名稱（generic name）而欠缺註冊為地理標示之資格之異議；或者爭議該地理標示之註冊將危及相同名稱或符號之存在；或者爭議該地理標示之註冊，將危及在申請前已在市場上販賣五年以上之產品之存在。而當異議聲明提出後，申請之會員國必須在三個月內提出雙方均可接受之解決辦法，若雙方協議不成，委員會必須根據委員會規則做出最後決定是否得申請。申請摘要公告後六個月內若無任何異議，或雖有聲明異議最後仍決定可註冊為地理標示者，即可註冊為地理標示或來源地表示[274]。

---

[272] 同前註，頁 15。

[273] European Commission，Protection of Geographical Indications, Designations of Origin and Certificates of Specific Character for Agricultural Products and Foodstuffs，Guide to Community Regulations(2004)，頁 10-11

[274] European Commission，Protection of Geographical Indications, Designations of Origin and Certificates of Specific Character for Agricultural Products and Foodstuffs，Guide to Community Regulations(2004)，頁 16-17

第五節 中國大陸

第一項 概述

中國大陸商標法中，相對應於我國團體商標與證明標章的是集體商標與證明商標，但並無相似於我國團體標章之制度。其商標法第三條規定：

> 「經商標局核准註冊的商標為註冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護。
> 本法所稱集體商標，是指以團體、協會或者其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標誌。
> 本法所稱證明商標，是指由對某種商品或者服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或者個人使用於其商品或者服務，用以證明該商品或者服務的原產地、原料、製造方法、質量或者其他特定品質的標誌。
> 集體商標、證明商標註冊和管理的特殊事項，由國務院工商行政管理部門規定。」

為求通順，本節以下均以集體商標與證明商標稱之。而對於集體商標和證明商標的註冊和管理的特殊事項與詳細規定，在 2003 年 4 月 17 日中國大陸國家工商行政管理局發布了：「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」[275]，就集體商標、證明商標的註冊、使用及管理制定了特別要求與規定。根據該辦法第 3 條，該辦法有關商品的規定，適用於服務。該管理辦法為本研究了解大陸相關法制的重要文件，以下簡稱管理辦法。

[275] 中國大陸國家工商行政管理總局 2003 年 4 月 17 日局令第 6 號發布，同年 6 月 1 日實施。

第二項 集體商標

一、集體商標申請之資格及管理規則應記載事項

中國大陸商標法第 3 條第 2 項規定：「本法所稱集體商標，是指以團體、協會或者其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標誌」。由此可知集體商標之申請人資格。而這些申請時所需具備之資格證明文件則規定於商標法實施條例第 13 條第 5 項：「申請註冊集體商標、證明商標的，應當在申請書中予以聲明，並提交主體資格證明文件和使用管理規則」和管理辦法第 4 條中：「申請集體商標註冊的，應當附送主體資格證明文件並應當詳細說明該集體組織成員的名稱和地址...」，與使用管理規則一併提交。而集體商標的使用管理規則裡應記載包括[276]：

（一）、使用集體商標的宗旨；

（二）、使用該集體商標的商品的品質；

（三）、使用該集體商標的手續；

（四）、使用該集體商標的權利、義務；

（五）、成員違反其使用管理規則應當承擔的責任；

（六）、註冊人對使用該集體商標商品的檢驗監督制度。

集體商標管理規則的全文或摘要也應公佈於初步審定公告中，集體商標註冊人對使用管理規則的任何修改，應報經商標局審查核准，並自公告之日起生效[277]。若集體商標註冊人的成員發生變化的，註冊人應當向商標局申請變更註冊事項，由商標局公告[278]。對不符合規定或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請不符合規定的，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標的註冊申請，書面通知申請人並說明理由[279]。

二、集體商標之使用

[276] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 10 條。
[277] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 13 條。
[278] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 14 條。
[279] 實施條例第 21 條。

對於集體商標的使用，除了前述一般商標使用規範外，根據管理辦法第十七條，集體商標註冊人的集體成員，在履行該集體商標使用管理規則規定的手續後，可以使用該集體商標。而集體商標不得許可非集體成員使用。而集體商標註冊人對於欲使用該商標成員應發給使用人「集體商標使用證」[280]。若欲申請轉讓該集體商標，受讓人應當具備相應的主體資格，並符合商標法、實施條例和本辦法的規定[281]。依管理辦法第 21 條之規定：「集體商標註冊人沒有對該商標的使用進行有效管理或者控制，致使該商標使用的商品達不到其使用管理規則的要求，對消費者造成損害的，可由工商行政管理部門責令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。」而爭議事由及程序問題，由於管理辦法並無特別立法規定，因此仍依商標法第 41 條、第 45~50 條之規定，由商標局責令限期改正或撤銷其註冊商標為處罰手段。

三、集體商標案例：

注册号/申请号	2016428	国际分类号	31	申请日期	1999-07-02
申请人名称(中文)	沈阳市于洪区菜农协会	申请人地址(中文)	沈阳市于洪区黄海路32号		
申请人名称(英文)		申请人地址(英文)			
商标图像		商品/服务列表	新鲜蔬菜;黄瓜;食用葫芦科蔬菜;食用植物根;新鲜块菌;鲜食用菌;菊苣(生菜);新鲜蘑菇;莴苣; 查看详细信息 ...	类似群	3106
初审公告期号	841	注册公告期号	853		
初审公告日期	2002-07-28	注册公告日期	2002-10-28		
专用权期限	2002年10月28日 至 2012年10月27日		年		
后期指定日期		国际注册日期			
优先权日期	无	代理人名称	沈阳市商标事务所		
指定颜色		商标类型	集体商标		
是否共有商标	否	备注			
商标流程					

[280] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 19 條。
[281] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 16 條。

第三項 證明商標

一、證明商標之申請資格

中國大陸商標法第 3 條第 3 項規定：「本法所稱證明商標，是指由對某種商品或者服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或者個人使用於其商品或者服務，用以證明該商品或者服務的原產地、原料、製造方法、質量或者其他特定品質的標誌」。而依據中國大陸商標法實施條例第 13 條第 5 項的規定，申請註冊證明商標應向商標局提交商標註冊申請書，並於申請書中說明所要申請是為證明商標，而且提交主體資格證明文件和使用管理規則。至於申請人之資格，商標法則未明確規範必須具備法人資格，只要是對於某種商品或服務具有監督能力之組織即可。

二、管理規則應記載事項

管理辦法第 13 條規定證明商標的初步審定公告的內容，應當包括該商標的使用管理規則的全文或者摘要，管理規則的修改，也應報經商標局審查核准。又，依據管理辦法第 11 條使用管理規則裡應記載：

（一）使用證明商標的宗旨

（二）該證明商標證明的商品的特定品質

（三）使用該證明商標的條件

（四）使用該證明商標的手續

（五）使用該證明商標的權利、義務

（六）使用人違反該使用管理規則應當承擔的責任

（七）註冊人對使用該證明商標商品的檢驗監督制度[282]

另外，管理辦法第 5 條也規定，申請證明商標註冊，應當附送主體資格證明文件並應當詳細說明其所具有的或者其委託的機構具有的專業技術人員、專業檢測設備等情況，以表明其具有監督該證明商標所證明的特定商品品質的能力。而當以上條件都具備後，便交由商標局形式審查，對

[282] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 11 條。

符合規定的或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請符合規定的，予以初步審定，並予以公告[283]，而管理規則若有任何修改，應報經商標局審查核准，並自公告之日起生效；此與集體商標之規定相同。而對不符合規定或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請不符合規定的，亦同前集體商標之敘述，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標的註冊申請，書面通知申請人並說明理由[284]。

而在通過初步審查並公告後，任何人皆得提出異議，但異議人應當向商標局提交商標異議書一式兩份，並寫明被異議商標刊登《商標公告》的期號及初步審定號。商標異議書應當有明確的請求和事實依據，並附送有關證據材料[285]。

三、證明商標之使用

證明商標的使用，首先自然也有一般商標使用規範的適用。如商標法實施條例第 37 條規定在使用註冊商標時，可以在商品、商品包裝、說明書或者其他附著物上標明“註冊商標”或者註冊標記。又如商標法第 44 條規定使用註冊商標，有下列行為之一者，由商標局責令限期改正或者撤銷其註冊商標：(一)自行改變註冊商標者、(二)自行改變註冊商標的註冊人名義、地址或者其他註冊事項者、(三)自行轉讓註冊商標者、(四)連續三年停止使用者。第 45 條也規定：「使用註冊商標，其商品粗製濫造，以次充好，欺騙消費者，由各級工商行政管理部門分別不同情況，責令限期改正，並可以予以通報或者處以罰款，或者由商標局撤銷其註冊商標」。

至於證明商標特殊使用之規範，於管理辦法 18 條規定：「凡符合證明商標使用管理規則規定條件的，在履行該證明商標使用管理規則規定的手續後，可以使用該證明商標，註冊人不得拒絕辦理手續」。而證明商標註冊人准許他人使用其商標時，註冊人應當在一年內報商標局備案，由商標局公告[286]。同時， 註冊人應發給使用人「證明商標使用證」[287]。而管理辦法第 20 條規定證明商標的註冊人不得在自己提供的商品上使用該證明商標，此乃是因為證明商標的使用實際上是對商品特定品質的一種認定，即只有達到註冊人所定標準的商品才准許使用該商標。如果註冊人自己使用

[283] 實施條例第 21 條前段。
[284] 實施條例第 21 條後段。
[285] 實施條例第 22 條。
[286] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 15 條。
[287] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 19 條。

該商標，一方面自己證明自己產品品質毫無意義，另一方面也會造成註冊人與其他使用人之間的不平等，不利於企業間的公平競爭。若是證明商標註冊人疏忽監督，致損害消費者利益，則與集體商標同樣依管理辦法第21條之規定，由工商行政管理部門責令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款」。

以下為中國大陸之「綠色食品商標」證明商標之實際案例[288]：

綠色食品商標是中國綠色食品發展中心在國家工商行政管理總局商標局註冊的証明商標。用以證明遵循可持續發展原則，按照特定方式生產，經專門機構認定無污染、安全、優質、營養類的食品。而綠色食品商

[288]請參照 http://www.greenfood.org.cn/lsspbzgl/lsspbz.htm，最後瀏覽日 11 月 8 日

標的註冊內容包括：

1、綠色食品註冊商標分別為四種形式：

A 綠色食品標誌圖形

B 中文”綠色食品”四個字

C 英文”GREENFOOD”

D 上述中英文與標誌圖形的組合形式。

2、商標註冊類別：核定使用商品類別為第 1、5、29、30、31、32、33 共七大類。其中標誌圖形註冊核定使用類別為 5、29、30、31、32、33 第共六大類。

3、商標註冊號數：第 892107 至 892139 號，共 33 件。

4、商標註冊人：中國綠色食品發展中心。

中國綠色食品發展中心也依法提出使用管理規則：

(一) 綠色食品商標使用的時間限制(時效性)

1、企業取得綠色食品標誌使用權後，應盡快在產品包裝上和宣傳廣告中使用綠色食品商標標誌。

2、綠色食品商標標誌有效使用期為三年。按照「綠色食品標誌管理辦法[289]」第十四條規定：綠色食品標誌使用權自批准之日起三年有效。要求繼續使用綠色食品標誌者，需在有效期滿前九十天內重新申報。

3、綠色食品商標在企業 AA 級綠色食品產品上有效使用期為一年。

4、在綠色食品商標有效期內，如發生下列情況，企業須立即停止使用綠色食品商標：A 改變生產條件、工藝、產品標準及註冊商標者；B 因不可抗拒因素喪失綠色食品生產條件者；C 監督抽檢不合格者。以上情況須待按照相關規定解決問題後，再經中國綠色食品發展中心許可，方可繼續使用綠色食品商標。

[289] 請參照 http://www.tech-food.com/kndata/1001/0002627.htm，最後瀏覽日為 9 月 21 日。

(二)綠色食品商標使用的產品限制。

包含未得中國綠色食品發展中心許可、無權使用之企業或個人、與中國綠色食品發展中心許可標誌之產品不同、擅自擴大標誌使用範圍等情形。

(三)綠色食品商標使用的地域限制。

綠色食品商標標誌在中國、日本、香港等已註冊的國家和地區受相關法律保護。而在出產品上使用綠色食品商標須經中國綠色食品發展中心同意。

(四)綠色食品商標設計需符合「中國綠色食品商標標誌設計使用規範」的要求。

如標誌圖形、標準色、標準字體的標準化規定、商標應用系統、商標的宣傳廣告及四位一體原則(標誌圖形、「綠色食品」文字、編號和防偽標籤)。

(五)綠色食品商標標誌防偽標籤的使用管理。

如使用防偽標籤的目的和作用、監控作用、統一形象作用、中國綠色食品發展中心對綠色食品的商標專有權。

(六)綠色食品產品標籤須符合「食品標籤通用標準」要求。即食品標籤需標註內容,如:食品名稱、配料表、淨含量及固體物含量、製造者經銷商名稱和地址、日期標誌和儲藏指南、質量(品質)等級、產品標準號、特殊標誌內容。

(七)認真執行「綠色食品使用協議書」。

包含中國綠色食品發展中心對於綠色食品生產企業享有監督權、標誌使用費須按期繳納、企業使用商標情況及產銷統計表。[290]

綠色食品標誌商標作為特定的產品質量證明商標,已由中國大陸綠色食品發展中心在國家工商行政管理局註冊,進而使綠色食品標誌商標專用

[290] 請參照 http://www.dami.cn/dami/lsyj/2006-03-13/dami.1142231442d11064.html,最後瀏覽日為 9 月 21 日。

權受大陸商標法保護，這樣既有利於約束和規範企業的經濟行為，又有利於保護廣大消費者的利益。[291]

[291] 請參照 http://www.greenfood.org.cn/lsspbzgl/lsspbz.htm，最後瀏覽日 11 月 8 日

第四項 地理標示

中國地大物博、歷史悠久，因其特殊的地理環境特性，故具有特殊聲譽的產品必然也是相當多，而其中的經濟價值更是無法估計，為保護並發展中國特有之產品之市場，中國大陸對於地理標示制度之建立，制定了相當多法規，除商標法、商標實施條例、集體商標、證明商標註冊和管理辦法外，另外頒佈「原產地域產品保護規定」和「原產地標記管理規定」，以茲作為地理標示保護之依據。

中國大陸商標法第10條第2項規定：縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但若是地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分則例外許可，而且已經註冊的使用地名的商標也繼續有效[292]。第16條則對地理標示作出定義，並禁止不實地理標示註冊：「商標中有商品的地理標示，而該商品並非來源於該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效。前款所稱地理標示，是指標示某商品來源於某地區，該商品的特定質量、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌」[293]。

一、申請資格

商標法實施條例第 6 條明定地理標示作為證明商標或者集體商標申請註冊，首先，以地理標示作為證明商標註冊者，其商品符合使用該地理標示條件的自然人、法人或者其他組織可以要求使用該證明商標，控制該證明商標的組織應當允許。而以地理標示作為集體商標註冊的，其商品符合使用該地理標示條件的自然人、法人或者其他組織，可以要求參加以該地理標示作為集體商標註冊的團體、協會或者其他組織，該團體、協會或者其他組織應當依據其章程接納為會員；不要求參加以該地理標示作為集體商標註冊的團體、協會或者其他組織的，也可以正當使用該地理標示，該團體、協會或者其他組織無權禁止[294]。而管理辦法第 8 條亦規定，欲作為集體商標、證明商標申請註冊的地理標誌，可以是該地理標誌標示地區的名稱，也可以是能夠標示某商品來源於該地區的其他可視性標誌[295]。

---

[292] 中國大陸商標法第 10 條第 2 項。
[293] 中國大陸商標法第 16 條
[294] 中國大陸商標法實施條例第六條
[295] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 8 條。

二、申請之審查

而在管理辦法第 4 條後段即規定:「以地理標誌作為集體商標申請註冊的，應當附送主體資格證明文件並應當詳細說明其所具有的或者其委託的機構具有的專業技術人員、專業檢測設備等情況，以表明其具有監督使用該地理標誌商品的特定品質的能力。申請以地理標誌作為集體商標註冊的團體、協會或者其他組織，應當由來自該地理標誌標示的地區範圍內的成員組成。」基本上與一般集體商標之申請所需資料大同小異，不過若是以地理標誌作為集體商標、證明商標註冊的，還應當附送管轄該地理標誌所標示地區的人民政府或者行業主管部門的批准；另外若是外國人或外國企業欲以地理標誌申請集體商標、證明商標註冊，申請人應當提供該地理標誌以其名義在其原屬國受法律保護的證明。[296]。管理辦法第 7 條規定， 以地理標誌作為集體商標、證明商標註冊的，應當在申請書件中說明下列內容：

（一）、該地理標誌所標示的商品的特定質量、信譽或者其他特徵

（二）、該商品的特定質量、信譽或者其他特徵與該地理標誌所標示的地區的自然因素和人文因素的關係

（三）、該地理標誌所標示的地區的範圍。

在地理名稱上，作為集體商標、證明商標申請註冊的地理標示，可以是該地理標示所標示地區的名稱，也可以是能夠標示某商品來源於該地區的其他可視性標誌。而地域範圍則無需與該地區的現行行政區劃名稱、範圍完全一致[297]。

因此以地理標示申請證明商標並提出申請書時，同前述必須說明是為申請證明商標，提交主體資格證明文件和使用管理規則；管理規則之應記載事項亦同前項證明商標之敘述依管理辦法第 11 條之規定記載；而管理規則的修改，也應報經商標局審查核準[298]。

管理辦法第 20 條規定證明商標的註冊人不得在自己提供的商品上使用該證明商標，因此以地理標示申請證明商標者亦同受此規定之限制。當

[296] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 6 條。
[297] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 8 條。
[298] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 13 條。

證明商標註冊人准許他人使用其商標時，註冊人應當在一年內報商標局備案，由商標局公告，並由 註冊人應發給使用人「證明商標使用證」[299]。若是證明標章註冊人疏忽監督，致損害消費者利益，則主管機關可依管理辦法第 21 條命其限期改善或施以罰款。

而以地理標示申請集體商標之情形，基本上資格、程序與申請一般集體商標相同，故在此不加以贅述。

三、原產地域產品保護規定

原產地域產品專用標誌是指國家在審核批准原產地域產品保護後，經註冊登記，賦予原產地域產品專用的特殊標誌。原產地域產品專用標誌不僅能夠表明該產品產自特定的原產地域，還能夠表明該產品歷經特別的質量控制而具有特殊的質量特色。因此，原產地域產品專用標誌作為國家監控的法定標誌，受國家保護，並禁止任何單位和個人偽造冒用。中國為了加強對原產地域產品之法律保護，乃於一九九九年由國家質量技術監督局（現已改制為國家質量監督檢驗檢疫總局）頒佈「原產地域產品保護規定」（以下簡稱保護規定）。依保護規定第 2 條規定對於原產地域產品的定義，係指：「利用產自特定地域的原材料，按照傳統工藝在特定地域內所生產的，質量、特色或者聲譽，在本質上取決於其原產地域地理特徵，並依照本規定經審核批准以原產地域進行命名的產品」。地理標示原則上可從此一保護規定中獲得特別之法律上保護，該保護規定之對象不僅涵蓋酒類，更包括所有農特產品及其加工產品[300]。

根據保護規定,原產地域產品保護應當堅持依法審核批准和註冊登記原則，即任何地方申報原產地域產品保護應當按照規定經審核批准；任何單位和個人申請使用原產地域產品專用標誌即申請原產地域產品保護，應當依照規定經註冊登記。而原產地域產品保護程序實行兩級申請且每級申請實行兩次審查的制度：第一級申請是指申報機構提出的原產地域產品保護申請；第二級申請是指生產者提出的原產地域產品專用標誌使用申請即原產地域產品保護申請。

第一級申請要經過保護辦的形式審查和專家委員會的技術審查等兩

[299] 集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 19 條。
[300] 見研究計畫：「我國實施 WTO 與貿易相關智慧財產協定(TRIPS)對國內智慧財產發展之影響及未來配合國際智慧財產權發展的因應策略」，謝銘揚、蔡明誠、李崇僖、李素華，第 59 頁，92 年 11 月。

次審查；第二級申請要經過申報機構的初審和保護辦的審核等兩次審查。其中，在第一級申請中，還有一個異議程序，即在形式審查後、技術審查前要將原產地域產品保護申請向社會公告，聽取社會各方面的意見[301]。

四、原產地標記管理規定

此管理規定於二OO一年頒布，該管理規定第6條明定：用特定地區命名之產品，而其原材料之全部、部分或主要來自該地區，或來自其他特定地區，其產品之特殊品質、特色或聲譽取決於當地之自然環境和人文因素，並在該地採用傳統工藝生產；以非特定地區命名的產品，其主要原材料來自該地區或其他特定地區，但該產品的品質、風味、特徵取決於該地的自然環境和人文因素以及採用傳統工藝生產、加工、製造或形成的產品，也視為地理標示產品。因此只要係符合本規定之企業即可申請原產地標記。

[301] http://unn.people.com.cn/BIG5/channel29/145/392/200205/22/180696.html，最後瀏覽日為 8 月 4 日。

第三章　國際組織對團體商標、證明標章與團體標章之相關研究

第一節 國際商標協會

國際商標協會（International Trademark Association, INTA）之前身：美國商標協會（United States Trademark Association, USTA）成立於 1878 年 11 月。最早發起會員僅有 17 位，而至今 INTA 會員已超過 4900 位,包括公司、政府機構、事務所與個人，並且分布於全球近 180 個國家。INTA 是一個非營利組織，宗旨在：「保障商標權人利益、確保有效立法與促進並鼓勵商標之發展」[302]。INTA 作為商標權人與代理人重要組織，時常對美國及其他國家商標法制提出觀察報告與建議，例如 2005 年 4 月，INTA 提出：馬德里協定與馬德里議定書實務手冊（Practitioner’s Guide to the Madrid Agreement and Madrid Protocol），而在 2003 年 11 月提出全球國別商標註冊手冊（Country Guides: Basic Information on Trademark Registration Worldwide）。而與本研究有相關的，是 INTA 在 1998 年發表的：INTA 商標審查手冊（INTA Guidelines For Trademark Examination）[303]，該手冊是對美國專利商標局提出，目的在對美國商標審查官員提出 INTA 認為妥適的審查原則與建議以供參考。該手冊中明列有關團體標章與證明標章申請與審查事項，茲列舉於後。

手冊中定義「團體標章」（Collective marks）為：一個由公會、協會或其他團體或組織善意欲於商業上之使用而依本法申請註冊於主要註冊簿之標章[304]。此標章是由一組織團體所擁有，即便該標章常為個別會員所使用。例如 ABA 是美國律師協會（American Bar Association）擁有的團體商標，用以表彰會員會籍。除了一般商標具備的申請要件之外，申請註冊時，必須陳述此標章的申請是為了團體標章的使用，而且也要提交一份團體標章的管理使用規範（regulations governing use）樣本。管理規則中必須包含以下內容[305]：

---

[302] 見國際商標協會網站：About INTA：http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=37&getcontent=4，最後瀏覽：2006/05/16。

[303] 該手冊是由 INTA 的商標局實務委員會（Trademark Office Practice Committee）中的審查手冊次委員會（Examination Guidelines Subcommittee）在 1998 年 5 月 13 日通過。

[304] INTA Guidelines For Trademark Examination: § 3.3 Collective Marks。

[305] INTA Guidelines For Trademark Examination: § 3.3.1 Application For A Collective Mark(a)-(d)。

（a）陳明究竟何類（class）的人有使用該團體標章的資格，以及使用人和團體標章申請人間的關連。如果需檢附有使用證明，則要指出標章使用人將該標章首次使用於商業之時間(first use date)。

（b）陳明團體標章申請人行使或將來對會員行使控制權的情況

（c）文件說明申請人意圖將如何控制會員對該標章的使用，特別是被授權使用之資格與會員資格之取得。

（d）在意圖使用申請時，必須對樣本進行審查以確保其足以辨識出使用人的團體成員身分。

手冊 3.4 以下，是有關證明標章的申請與註冊。證明標章之使用人與擁有人是不相同的主體，而其目的是在於：有效的證明出標章使用人所提供的商品或是服務，具備了一定的性質。因為證明標章是為了證明商品或是服務具有一定的特質，而不是為了區辨商品或服務的個別來源性，因此證明標章之擁有人無權將此標章用在自己的交易活動中[306]。另外，在手冊中也指出，證明標章證明事項也包括產地是其他來源。

在證明標章的申請註冊之中，INTA 認為除了具備一般商標或服務標章所應具備的申請內容外，尚必須包括以下幾點[307]：

（a）證明標章之申請人必須聲明不會有以下兩種行為態樣。首先，標章的使用主體不是申請人本身，而是其他人；其次，對於欲表彰之商品或是服務，申請人不能行銷或製造相同的商品或服務。

（b）陳明該證明標章是在證明商品或服務所具備之特性或品質，而不是對於個別商品或服務的來源(individual source of the goods or services)認定。

（c）申請人要提出商品或是服務的檢驗要件，藉此認定申請人是否能夠有效的控制證明標章的使用和從事審查標章的資格。

（d）商品或是服務所應該具備的性質、品質或精密度的內容之聲明。

[306] INTA Guidelines For Trademark Examination: § 3.4。
[307] INTA Guidelines For Trademark Examination: § 3.4.1 Applications For Certification Marks

（e）申請人須於申請書中表明不會任意偏頗的認定，也就是說，對於符合證明標準之人，不得任意的排除證明標章的申請使用。

而在已使用申請（Use-based application）證明標章審查時，應述明下列事項[308]：

（a）證明標章權人以外之使用人將該商標首次使用於商業之時間（date of first use）。

（b）證明標章之申請人表現其可有效控管標章使用(exercise control of use)之文件。

（c）樣本應該被審查是否能夠有效的證明地理區域、其他的來源、製造的成分、品質、準確性或是服務或商品乃是由特定公會組織所提供生產。

（d）樣本也應被審查是否具備以下功能：消費者可以認知該標章是一個具備保證或是擔保的表徵。

另外，有關於地理標示之部分，INTA 主張就葡萄酒與烈酒地理標示宜建立多邊通知與註冊制度[309]。這樣的想法，主要是為了跟 TRIPs 第二十三條第四項互相呼應：「為促進會員對酒類之產地標示之保護，與貿易有關之智慧財產權協定理事會應就建立保護之酒類之產地標示通知及註冊之多邊體系進行諮商，使酒類產品於參與該體系之會員間獲得保護」。INTA 理想中的多邊通知及註冊制度的概念應參考以下兩種態樣，一為專利合作條約 PCT（The Patent Cooperation Treaty ），另一為馬德里體系 MS（The Madrid System），而且不脫其範圍，INTA 認為葡萄酒與烈酒地理標示多邊通知與註冊制度應參考前述兩者而應具有下列特性：一、由志願參與之國家透過國際組織進行通知與註冊；二、由指定保護國家依職權審查是否給予保護；三、與先前商標權衝突時應拒絕此等註冊；四、國內法院應有權挑戰此等（酒類地理標示）註冊[310]。由此觀來，應為一非強制性且較寬鬆之通知與註冊制度。

---

[308] INTA Guidelines For Trademark Examination: § 3.4.2 Use-based Requirements And Examination Of Application For Certification Marks。

[309] 請參閱 INTA 網站資料：http://www.inta.org/downloads/tap_GIpaper.pdf，最後瀏覽日：2006/8/20。

[310] 同前註，頁 6。

第二節 國際智慧財產權保護協會

國際智慧財產權保護協會(International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI）為一由從業者、學術界與權利人組織對智慧產權進行研究、提供政策與立法建議之性非營利組織，其會員遍佈全球[311]。AIPPI 日本分會--日本國際知的財產權保護協會曾於 2004 年就各國之相關商標制度進行研究而完成「各國團體、證明、保證商標制度調查研究報告書」一日文報告。

該報告書中，第一章大略是該研究案之概要，就研究之動機、目的、調查之狀況、各國申請人之資格及所需提出之文件、商標之審查等程序上之問題做簡單介紹；第二章分別就美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲、紐西蘭、歐盟、英國、德國、法國、西班牙、韓國、中國、台灣、菲律賓共 15 國之團體商標、證明商標、團體標章商標加以介紹，如定義、保護內容、申請人資格及註冊所需資料文件、申請商標變更、商標審查要點、商標權人之權利義務、損害賠償之請求等等；第三章則就日本地理標示保護問題加以討論。其內容在此不加贅述[312]。

[311] 請參閱 AIPPI 網站首頁：http://www.aippi.org/index.html，最後瀏覽日：2006/8/20。

[312] 有關前述報告書，可逕向日本國際知的財產權保護協會索取，電子信箱為：japan@aippi.or.jp。

第三節 世界智慧財產權組織

1893 年，巴黎公約國際局與保護文學藝術作品伯爾尼公約同盟（簡稱伯爾尼同盟）合併成為國際聯合事務局。此國際聯合事務局按規定，係置於瑞士政府之監督下，無法充分發揮國際組織之功能。因此，經多年醞釀，於 1967 年 7 月 14 日斯德哥爾摩會議中，由五十一國簽訂公約，成立了世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO），作為一個政府間的國際機構。其實際代替了巴黎公約和伯爾尼同盟的國際聯合事務局，迄 1974 年 12 月，成為聯合國組織系統中十五個專門機構之一，總部設於日內瓦，其職責為透過國際合作以促進全世界智慧財產之保護，並負責各聯盟之行政管理工作。世界智慧財產組織轄下條約規範與本研究有相關者為巴黎公約、商標法條約與開發中國家標章、商業名稱及不公平競爭行為之模範法。

有關團體商標源於「組織標章」(collective mark)，其主要功能在於區別業者所屬的團體。巴黎公約第 7 條之 2 亦明定會員國對團體商標的保護：「（1）各同盟國家對於不違反原始國法律而組成之組織以其所使用之團體標章，申請註冊時，應予受理並予以保護。前揭組織是否設有工商業營業所，在所不問。（2）各國得訂保護團體商標之特定要件，並得以違反公共利益為拒絕保護之事由。（3）對不違反原始國法律而組成之組織，各同盟國不得以該組織未於其境內或非依該國法律組成為由，拒絕保護之。各同盟國家對於不違反原始國法律而組成之組織以其所使用之團體商標，申請註冊時，應予受理並予以保護」[313]。不過，其對團體商標的定義，與一般國家之立法不盡相同，所涵蓋者為，某國或某一地區之商品製造人或販賣者組成之組織所使用之商標，組織之成員使用該商標，除表彰其係所屬特定之團體外，並有表彰其商品產地來源暨品質之功能。

團體商標並不是傳統商標法基本規範的內涵，例如商標法條約第二條第二項(b)款就直接規範：「本條約不適用於團體商標（collective marks），證明標章（certification marks）和保證商標（guarantee marks）」[314]。但近年許多國家紛紛建立團體商標與證明標章的註冊制度[315]。而 WIPO 的：開發中國家標章、商業名稱及不公平競爭行為之模範法（Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Act of Unfair Competition）

[313] 巴黎公約第 7 條之二。

[314] 商標法條約第 2(2)(b)條明文排除集體標章。

[315] 歐盟商標指令也包括團體商標（第一條）。關於各國制度，請參閱 Trade Marks: World Law and Practice 一書（含三冊）。

中第 1(c)條就規定商品或服務的團體商標（但不包括純會員的團體標章）[316]。

另外，WIPO 對於地理標示議題有長期的關注，無論以團體商標或證明標章、原產地名稱等不同方法保護地理標示也有相關討論，本研究特將 WIPO SCT/9/4 文件中相關部分翻譯如後[317]，以供參考。WIPO SCT/9/4 文件為世界智慧財產權組織在 2002 年 5 月 27 日至 31 日於日內瓦舉行之商標、工業設計與地理標示常務委員會第八次會議決議要求國際局應準備有關 TRIPS 協定所指稱地理標示之定義問題文件。常務委員會決定討論下列議題：不同國家的保護制度下適用之地理標示定義；不同地理標示保護制度間的實質差異，例如：原產地名稱、團體商標與證明標章之保護制度；關聯性；聲譽[318]。

WIPO SCT/9/4 文件採用 TRIPS 第 22 條第 1 項(Article 22.1 of TRIPS）地理標示定義。TRIPS 第 22 條第 1 項關於地理標示之定義「本協定所稱之地理標示，係指為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品之特定品質，聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者。[319]」採用之原因在於 TRIPS 地理標示的定義已為相當多的國家所接受作為制定國內法律的基礎，而成為相關法律領域共通的定義，故商標、工業設計與地理標示常務委員會在第 8 次會議決定以該定義作為未來地理標示討論的基礎[320]。

而原產地標示之定義，依里斯本協定（Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of origin and their International Registration）第 2 條之規定，「國家、地區或地點的地理名稱，其用於表明產品的原產地，且該產地之品質及特性，完全或主要歸因於地理環境，包括自然與人為因素。[321]」

---

[316] 依照該模範法的規定，集體標章是用來識別不同企業的商品或服務的產地（origin）或任何其他共同的特徵，各該企業在註冊所有人的控制下使用此標章。

[317] WIPO SCT/9/4 October 1, 2002, the definition of geographical indications，paragraphs 27-72。

[318] WIPO SCT/9/4 paragraph 1。

[319] 原文為 “indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”中譯摘自智慧財產局網站

[320] WIPO SCT/9/4 paragraph 4。

[321] In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human

分析 TRIPS 第 22 條第 1 項關於地理標示之定義與里斯本協定（the Lisbon Agreement）關於原產地名稱定義，兩者差異在於[322]：

(1)、依照 TRIPS 對地理標示之定義，並不限定必須為地理名稱，可以是由文字、片語、符號或象徵的圖像（composed of words, phrases, symbols or emblematic images）所構成具有地理意義的標誌；而里斯本協定協定對原產地名稱之定義，則需為一地理名稱(the geographical name)。

(2)、地理標示適用於商品，而原產地名稱適用於產品。前者並不要求商品具備的品質或特性歸因於特定來源地的環境或人文因素，僅要求商品的特定品質、聲譽或其他特性歸因於該地理來源。比較後可知地理標示的要件不若原產地名稱嚴格。

保護地理來源標示（indications of geographical origin）之各國制度在 WTO 文件中被分為三類：一、以商標法中團體商標（collective mark）與證明標章（certification mark）保護；二、以地理標示及原產地名稱（application of origin）的特殊制度保護；三、以一般商業法規保護，特別是有關不公平競爭與消費者保護[323]。有關原產地名稱（application of origin）、團體商標與證明標章等各種保護地理標示制度之異同，茲分述如下：

A. 團體商標及證明或保證商標（Guarantee Marks）

團體商標及證明標章（在有些國家為保證商標）提供以私人發動而非國家發動的方式提供一定程度的地理標示保護。商標通常用以識別作為行銷商品或服務的來源的個別事業，但當多數個人或事業有使用特定商標的需求時，國家亦提供團體商標及證明標章的註冊。團體商標和證明標章是用以表徵商標使用者的關連性或表示使用該商標的產品已達特定標準。地理名稱通常無法作為商標註冊，但同樣的地理名稱卻可以作為團體商標或證明標章註冊，地理名稱在大多國家皆立法允許作為團體商標註冊，但卻不一定可作為證明標章註冊。在某些普通法國家，未註冊之證明標章亦可能擁有普通法上的權利[324]。

---

factors.

[322] WIPO SCT/9/4 paragraph 7、21。

[323] WIPO SCT/9/4 paragraph 27。

[324] WIPO SCT/9/4 paragraph 28。

巴黎公約第 7 條之 2…要求會員國接受團體商標申請，並提供保護。該條文確保擁有團體商標之協會（association）可於其依法登記成立國家以外的國家申請註冊保護。這表示各同盟國家對於不違反原始國法律而組成之組織以其所使用之團體商標，申請註冊時，應予受理並予以保護。另一方面，公約明示會員國可以自行制定規定以拒絕違反公共利益的團體商標註冊。而且，巴黎公約條文並未對團體商標或證明標章做出定義。因 TRIPS 協定第 2 條第 1 項的規定，巴黎公約第 7 條之 2 連同其他巴黎公約條文也納入 TRIPS 協定適用範圍[325]。

團體商標與證明標章之概念因各國的法律規定而有不同。團體商標或證明標章可用以識別商品或服務來源，因此在某種程度上適合用以保護地理標示。團體商標與證明標章所有權人無權禁止他人在交易的過程中以符合工商業誠信慣例的方式使用其標誌或地理標示，特別是不能以其商標／標章對抗有權使用該地理名稱的第三人[326]。

一般而言，團體商標與證明標章最主要區別在於前者僅能由特定事業使用，例如擁有該團體商標協會會員，而後者則可以由任何符合該標準的人使用。因此，團體商標使用人自成一個俱樂部（club），而證明標章則適用非工會商店（open shop）[327]的原則。

(1).團體商標

團體商標專為團體成員（members of a collective body）所用。團體可能是協會（association），生產者、製造者或貿易商的合作體（cooperative）。團體商標為團體所擁有並專用於授予團體成員使用的權利。通常，團體為確保成員符合特定品質標準而設立，而團體成員若符合團體對團體商標使用標準就可以使用團體商標。因此，團體商標的功能是在告知公眾使用團體商標的商品具備特定品質。一個可使用團體商標的營業也可以使用自己的商標[328]。

而地理標示可否作為團體商標註冊完全取決於該國國內法。有些國家的商標法完全限制地理標示（geographical indications）不可作為團體商標

[325] WIPO SCT/9/4 paragraph 29。
[326] WIPO SCT/9/4 paragraph 30。
[327] WIPO SCT/9/4 paragraph 31。
[328] WIPO SCT/9/4 paragraph 32。

註冊，但這樣的限制最近有逐漸被廢除的趨勢[329]。

通常團體商標使用受使用規範限制，而使用規範需於申請註冊時與申請書一同遞交。這些使用規範可能有使用團體商標商品產製特定地理區域的劃分或產品的生產標準。使用規範的修改也必須通知國家商標機關[330]。

一但地理標示作為團體商標註冊，團體商標擁有者有權禁止非團體成員所使用，然而，並不能阻止有權使用地理名稱的人以及先使用者。另外，地理標示作為團體商標註冊一事本質上並無防止其成為通用名稱（generic term）的效果[331]。

有些國家法律規定嚴格的使用條件，若未持續使用將導致團體商標的註冊被撤銷。在有些國家，如果有使用違反規範或使用誤導公眾，也將導致團體商標的註冊被撤銷。因此，團體商標可以在保護消費者以防止不實錯誤表示上扮演重要的角色[332]。

團體商標的所有權人通常不被禁止自己使用團體商標，此為團體商標與普通法上證明標章（以往稱為標準標章（standardization marks））最大的不同。除此之外，地理名稱作為團體商標或證明標章的條件其實是很相近的[333]。

(2). 證明標章

與團體商標相異，證明標章所有人通常不是生產者協會等團體，而是具有證明能力者。這些具有證明能力者通常是地方政府或不從事欲證明商品產銷之私人組織，此點尤其重要，因為證明標章所有人必須確保標有證明標章商品具有一定品質[334]。

證明標章之定義各國並不同，例如在某些國家，證明標章並非為所有符合標準者所使用，而僅能由經證明標章所有人許可的事業所使用。因此，與其他國家證明標章表示商品和服務標準，團體商標表示成員屬於特

[329] WIPO SCT/9/4 paragraph 33。
[330] WIPO SCT/9/4 paragraph 34。
[331] WIPO SCT/9/4 paragraph 35。
[332] WIPO SCT/9/4 paragraph 36。
[333] WIPO SCT/9/4 paragraph 37。
[334] WIPO SCT/9/4 paragraph 38。

定團體相比較，在這些國家，證明標章與團體商標反而比較相似[335]。

通常證明標章申請註冊時，使用規範必須與申請書同時遞交。證明標章通常可為任何產品符合規範者使用，而先使用者有優先於證明標章的權利。擁有證明標章的機構有權排除產品不符合使用規範者使用[336]。

註冊證明標章常見的條件是申請人必須有證明能力（competent to certify）來證明相關商品，因此，證明標章所有人對證明商品的意見必須有一定的代表性，如此才能保護公眾防止誤導[337]。

一般而言，證明標章有三種[338]，其中一種證明商品或服務源自某一特定地理區域。地理標示可否作為證明標章註冊完全取決各國法律[339]。

地理名稱可單獨或作為證明標章的一部分以證明產品源自特定地理區域。然而，具欺瞞性的地理名稱不能註冊為證明標章。特定地理區域的表示並不限於單純地理名稱，地理名稱的變形、簡稱或組合可被使用或成為地理證明標章的一部分，也有可能一個名詞本身不具地理性，但在指示特定區域作為來源具有重要性[340]。

通常擁有地理名稱作為證明標章並可控制使用者為政府機關或經政府授權者[341]。

以地理名稱作為證明標章常有兩大顧慮，首先，保護該地理區域內者使用地理名稱的自由；其次，防止會傷害有權使用證明標章者的濫用及違法使用[342]。

證明標章註冊的法制度設計通常會賦予所有人/申請人在使用規範中對使用證明標章產品生產區域劃界與其他產品標準作出定義的責任。這些

[335] WIPO SCT/9/4 paragraph 39。
[336] WIPO SCT/9/4 paragraph 40。
[337] WIPO SCT/9/4 paragraph 41。
[338] 其他兩種與地理標示較無關的種類是證明商品或服務符合一定品質、材料、製造方法的證明標章以及證明服務提供者或產品製造者符合特定方法或屬於特定組織。見 WIPO SCT/9/4 原註 27。
[339] WIPO SCT/9/4 paragraph 42。
[340] WIPO SCT/9/4 paragraph 43。
[341] WIPO SCT/9/4 paragraph 44。
[342] WIPO SCT/9/4 paragraph 45。

定義構成申請的一部分，同時隨著申請的核准，也變成註冊的一部分[343]。

受理申請證明標章或團體商標的有權機關，通常是國家商標機關，不一定會審查申請的細節，例如生產區域的劃界，欲註冊地理名稱與指定產品品質間之關聯，或甚至這些關聯是否存在。然而，競爭者與消費者有權對證明標章註冊內容提出商標註冊無效的異議或無效程序[344]。

證明標章與一般商標與服務商標相比，有兩大不同之處。首先，證明標章不為所有人所使用，而為經所有人授權者使用。其次，證明標章不作為表彰個人商業來源的標示或與作為與他人商品服務相區別，而作為告知消費者此商品或服務擁有特定特質或符合特定品質或標準，亦包括通常為區域性的地理範圍。證明標章要表達的訊息是商品與服務已被生產提供者以外的證明者/標章所有人依其制定的方法檢驗、測試、檢查[345]。

有關透過團體商標或證明標章註冊來保護地理標示相關文件尚可見於 1993 年 10 月於 Funchal (Madeira, Portugal)所舉行的 WIPO 地理標示國際保護研討會文件(WIPO Publication no. 729)以及 WIPO SCT/8/4 文件[346]。

(3). 農產標示

有時另一種特殊型態的地理標示也會被提及：農產標示（agricultural label 或 label agricole）。農產標示被團體申請註冊為團體證明標章，而此團體證明標章(collective certification mark)除證明其糧食或非營養（non-nutritious）及非轉型（non-transformed）農產品（例如穀類種子）具有特殊特性及比一般同類產品較高之品質外，並控制標示之使用。農產標示可能是國家標示或地區標示，後者指稱有傳統、代表性的特定地理區域。這種標示不限於國家產品，也不能使用於原產地名稱以保護之商品或某些酒類商品（即使其未受原產地名稱保護）[347]。

B. 地理標示與原產地名稱特別制度

[343] WIPO SCT/9/4 paragraph 46。
[344] WIPO SCT/9/4 paragraph 47。
[345] WIPO SCT/9/4 paragraph 48。
[346]相關資料見於 1993 年 10 月於 Funchal (Madeira, Portugal)所舉行的 WIPO 地理標示國際保護研討會 Bienaymé：“*The Protection of French Geographical Indications in France and Abroad*”，見(WIPO Publication no. 729)第 127 到 133 頁。見 WIPO SCT/9/4 paragraph 49。
[347] WIPO SCT/9/4 paragraph 50。

保護已註冊地理標示與保護原產地名稱有很多相似之處，雖然依國別及保護方式不同而致保護範圍及適用程序有所不同。地理標示保護是基於先前依相關行政程序註冊而取得保護，而原產地名稱保護基礎通常是基於保護原產地名稱的特定法律、命令或規則而來[348]。

地理標示與原產地名稱基本上的差別在於：與地理來源間之關聯性強弱。原產地名稱與地理來源的關連性比地理標示還要強烈[349]。原產地名稱之產品其品質或特性係源自其地理來源。而在地理標示，只要有單一可歸因於地理來源之依據已足，不論其為品質、聲譽或其他特性。另外，不同於原產地名稱，地理標示產品原料以及產品製程不一定需完全於該地理區域內生產或完成[350]。

保護原產地名稱與地理標示的特別制度其基礎同樣是源於由生產者代表與行政機關通過程序制定之法律、命令或規則。藉由行政程序，地理標示或原產地名稱的重要內容可以被賦予法律定義，例如指定使用商品、標示使用條件、地理區域劃界與生產標準。政府機關將依這些法律定義，適用民法、刑法或行政法規對未經許可使用或違規使用加以執行及處理[351]。

由自然人或法人之團體可以申請地理標示註冊或推動原產地名稱立法。申請必須包括產品之說明，包含：產品名稱、產品原料與主要特色說明、地理區域定義、產製方法說明、詳述與地理來源關聯、檢驗程序以及特定標示方法。申請制度通常包含異議程序。標示註冊地理標示商品通常需接受有權機關檢驗，檢驗費用則由註冊地理標示使用人支付[352]。

已註冊之名稱通常可對抗[353]：

(a) 直接或間接的在商業上使用地理名稱在產品上，然而該等產品並不在註冊使用的範圍中，如此的使用已註冊的名稱將會削減其商譽或聲譽；搭便車的使用已註冊之名稱也在可對抗的範圍中。

---

[348] WIPO SCT/9/4 paragraph 51。
[349] 原文為：The basic difference between a geographical indication and an appellation of origin is that the link with the place of origin is stronger in the case of appellations of origin than for geographical indications (see paragraphs 7 and 21).
[350] WIPO SCT/9/4 paragraph 52。
[351] WIPO SCT/9/4 paragraph 53。
[352] WIPO SCT/9/4 paragraph 54。
[353] WIPO SCT/9/4 paragraph 55。

(b) 誤導、模仿以致於使用，即使是真實標明生產地，或翻譯或附加以“同型”、“同種”、“同法所製”、“產製於”、“仿於”或類似之表述；

(c) 其他於內外包裝、廣告內容、相關文件、容器對來源、產地、產品重要品質特性會傳達錯誤來源印象的錯誤或誤導表示；

(d)任何其他會誤導大眾產品真實來源的經營方法。

採用此等制度國家之政府亦可制定官方或民間控制機制以確保地理標示與原產地名稱由生產至銷售階段一致且正確之標示[354]。

(1). 地理標示

地理標示一般而言是一個國家、地區或地點名稱，而此等名稱作為商品來源之表示，且該商品之特定品質，聲譽或其他性質，根本上係來自於該產地者。即受地理標示保護的商品係源於該特定區域，並擁有因該地而有之特定品質，聲譽或其他性質。為確保產品符合特定性質，有權機關必須建立控制及產品監控機制，只有符合要求之產品方可受地理標示保護。在有些國家，地理標示僅限於農產品與食物，但地理標示的概念應該還是可以延伸到其他商品[355]。

(2). 原產地名稱 Appellations of Origin

原產地名稱（application of origin 或 designation of origin）一般而言包含了一個國家、地區或地點名稱，而此等名稱作為商品來源之表示，且該商品之特定品質或特性，根本上因該地地理環境而來，包括自然及人文因素。這表示標示原產地名稱之產品系源自該地理區域，且具有因該地而所有之特定品質或特性。為確保產品具特定品質，有權機關必須建立控制機制且定期監控品質。只有符合要求之產品方可受原產地名稱保護。原產地名稱原只使用於葡萄酒及烈酒商品，但概念也逐漸延伸至其他商品，例如乳品（主要是乳酪與牛油）、家禽與植物產品[356]。

(3). 註冊程序

[354] WIPO SCT/9/4 paragraph 56。
[355] WIPO SCT/9/4 paragraph 57。
[356] WIPO SCT/9/4 paragraph 58。

(i) 牽涉機關

主管地理標示部門（Ministry）負責審查生產團體提出之申請並決定該名稱是否可以註冊；

-- 地理標示及/或原產地名稱有關國家機關（relevant national body）審查申請，並將初步意見提交主管地理標示部門並建議有權機關（competent authorities）可採取保護之步驟；

-- 由當地政府代表與專家組成之地區機關（regional authorities）對請求承認區域及產品的申請提出意見；

--驗證機關（certifications bodies）負責檢驗產品，並對任何不符情況提出報告；

-- 原產地名稱及地理標示協會（appellations and geographical indications associations）負責代表生產者提出申請註冊[357]。

(ii) 開始

申請地理標示或原產地名稱可能由政府或私人（生產聯盟、生產者協會等）來發動。生產者必須組成一個團體，以取得註冊的資格，並將註冊申請依相關法律提交有關國家機關。該地區的生產者必須組成一個組織，並於使用規範（product specification）中定義他們的產品、說明生產方法並建立地理區域劃分，也須提供產品與地理區域關聯之說明。然後，申請地理標示或原產地名稱註冊的團體需與驗證機關聯繫，驗證機關必須驗證生產使用之程序及/或產品之準備。驗證機關通常是符合國家或地方政府標準經許可可於特定產品進行驗證之機關[358]。

(iii) 申請

為符合標準，產品必須符合使用規範，包括產品描述、產品原料、產品主要特性、產品相關歷史、生產方法描述、地理區域定義、及其與地理區域或環境之關聯、有助評估之傳統因素、驗證細節、特定標示方式等...。

[357] WIPO SCT/9/4 paragraph 59。
[358] WIPO SCT/9/4 paragraph 60。

只有同一農產品之生產者及/或加工者方可向有權機關提出申請[359]。

(iv) 產品說明（Product specifications）

產品說明必須符合國家或區域（EC）標準。產品本身不只要符合產品說明，也要符合其他相對應標準（horizontal standards）[360]。因此產品本身受雙重控制。產品說明也應包括管控所有生產步驟、品質標準與行銷的規則。圖示有助於申請。有關地理區域、動植物品種、產製方法等圖示不僅展現出申請者對產品區域的熟悉，也有助審核者瞭解是否有其他應參與之成員[361]。

(v) 驗證

驗證機關對產品是否符合產品說明內容執行必要檢驗，並對符合之產品提供客觀且中立的保證。驗證機關可能是政府或私人機構，通常經有權機構正式授權，驗證費用通常由生產者支付，驗證機關並監督驗證結果是否與產品說明相符。執行之檢驗與認證必須是全程由生產初始至商業販售，也可撤銷不符生產者或加工者的原產地名稱及/或地理標示使用權利[362]。

(vi) 決定

是否允許註冊之決定通常由主管地理標示部門審查申請、參考相關國內地理標示或原產地名稱委員會之意見後決定。區域組織檢視其申請以及將相關主體之意見列入考慮。地區性管理機構或是權威專家也可以給予意見。若申請通過，將會公告在公報。異議程序可以在公告的 3 到 6 個月間提起，任何被該註冊有影響的自然人或法人都可以提出異議，若未於相關期間內提出異議，該地理標示或原產地名稱可正式公告註冊[363]。

C. 商業經營相關法律規範

(1). 不公平競爭法

[359] WIPO SCT/9/4 paragraph 61。
[360] 譯註：應指對該類產品一般之標示、衛生、包裝等規定。
[361] WIPO SCT/9/4 paragraph 62。
[362] WIPO SCT/9/4 paragraph 63。
[363] WIPO SCT/9/4 paragraph 64。

巴黎公約第十條之二要求對禁止不公平競爭要有有效保護，其中將不公平競爭定義為:「任何與工商業誠信經營相違背的競爭行為」(any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters)，TRIPS 協定 2.1 規定，…會員應遵守巴黎公約第 10 條至第 12 條及第 19 條之規定，因此，巴黎公約第 10 條之 2 亦適用 TRIPS 協定 22.2[364]。

誤導公眾誤信產品地理來源的商業競爭行為常被認為是不公平競爭行為[365]。非源自該地之商品或服務使用該地理標示可能會誤導並造成欺瞞消費者，另外，這種使用會構成對有權使用地理標示者商譽的盜用。而針對不公平競爭所能提起的法律行動，雖因國別不同，但不論是基於成文法、法院判決或是普通法，都可以防止競爭者在商業上進行誤導行為。因此，與其說不公平競爭法作用在於保護地理標示，毋寧說是為交易者及製造者因第三人未經授權使用地理標示所受損害提供救濟途徑[366]。

在國家層次，防止不公平競爭法律在各國有不同的發展。雖然提起不公平競爭的法定要件因國家而不同，但一般而言下列原則應都有適用。為在不公平競爭法下尋求保護，一個地理標示必須已擁有相當聲譽（reputation）或商譽（goodwill)。換句話說，潛在商品購買人必須能將地理標示與商品或服務的來源地聯想在一起。另外，要提出不公平競爭的主張，還要求地理標示使用於非源於該地理區域的商品或服務對消費者造成誤導，以致誤信商品或服務的真實來源地，某些國家的法律尚要求證明誤導的使用（misleading practices）造成損害或損害之虞。在普通法體系下（common law jurisdictions)，假冒（passing off）的訴訟提供對抗不誠實競爭者的基本保護，假冒發生於一人的商品或服務被表現成另一人的商品或服務。一些成文法體系已經採用法令，經由法院判決，提供未註冊地理標示保護。在一些國家，抑制不公平競爭的法律同時具有消費者保護的功能[367]。

對地理標示誤導使用雖然大都可依不公平競爭法提起訴訟，但其結果卻不盡相同。特別是欲保護的地理標示在不同國家是否有取得特定聲譽。國家往往會要求該地理標示已於相當時間使用於商業交易過程而致地理

[364] WIPO SCT/9/4 paragraph 65。
[365] 見 WIPO 反不當競爭模範法（WIPO Model Provisions on Protection against Unfair Competition）第 4 條第 2 項第 4 款及 TRIPS 22 條 2 項(b)款。見 WIPO SCT/9/4 原註 29。
[366] WIPO SCT/9/4 paragraph 66。
[367] WIPO SCT/9/4 paragraph 67。

標示與商品服務產地之信譽關聯已於相關消費者間建立。因此，一地理標示，若其聲譽未於某市場中建立，則可能無法因競爭者之誤導使用而依不公平競爭法提起訴訟。另外，一地理標示若長期未使用也會喪失其聲譽以致不再有資格依不公平競爭法的訴訟得到保護。當地理標示在特定國家已變成通用名稱（generic terms）而喪失識別性（distinctive character），則無法在該國家得到保護。以不公平競爭法保護地理標示的訴訟程序中，通常要求證據證明相關大眾已將地理標示商品與特定地理來源及／或特定品質聯想在一起，在訴訟程序中還要作成生產地區、特定地理名稱已取得的聲譽程度、生產標準以及有權使用該地理標示的生產者範圍等決定。因為依據假冒或不公平競爭法提起之訴訟判決效力僅及於雙方當事人，因此有關地理標示是否具識別性必須於每次訴訟中進行個案判斷[368]。

另外，以不公平競爭法保護地理標示雖然有其困難，但不以正式註冊為要件反而有利主張地理標示之權利[369]。

(2). 其他行政法令

產品標示與食品安全標準行政法令是確保公平交易與消費者保護的另外途徑。就地理標示方面來說，有些管理規劃並無法讓以地理名稱彰顯共同商譽的擁有者採取個別行動來保護這個商譽，這些規則制定的目的反而是在防止地理標示於商品上的誤導（misleading）使用。當誤導情況發生時，除相關行政程序外，通常也會有刑事處罰。然而，管理規劃允許個人反對地理標示在特定標示（label）或系列商品上的誤導使用[370]。

雖然地理標示使用在其行銷需得到行政許可的商品，例如葡萄酒或烈酒，相同的程序可以適用到其他商品地理標示的使用控制[371]。

根據產品標示核准相關行政程序，有權機關透過管理規劃的實施控制欲取得銷售許可的商品必須符合相關法令的規定，包括是否可以於標示上使用地理標示。如果未符合核准的標準，例如未被允許使用特定地理標示

[368] WIPO SCT/9/4 paragraph 68。
[369] WIPO SCT/9/4 paragraph 69。
[370] WIPO SCT/9/4 paragraph 70。
[371] WIPO SCT/9/4 paragraph 71。

於特定商品，不會給予銷售許可，則該地理標示不會被使用[372]。

[372] WIPO SCT/9/4 paragraph 72。

第四節 世界貿易組織

在 WTO 成立以前，國際間對於智慧財產權之保護工作，主要是由世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）主導，WIPO 透過簽訂各種智慧財產權條約之方式（如保障工業財產權之巴黎公約、保障文學和藝術作品之伯恩公約等），要求締約國家對個別的智慧財產權實施保障。雖然 WIPO 下的國際公約對於各種不同型態之智慧財產權提供了國民待遇與最低保障標準等保障，但是由於這些公約在監督與執行機制上的缺陷，例如缺乏強制締約國家應制定相關之內國法、缺乏爭端解決制度以及缺乏對違反公約義務之處罰規範等，促使許多國家構思重建一個有效率的智慧財產權體系，因此，WTO 成立與 TRIPs 規範的廣泛適用，是國際智慧財產權法制的整合與促進最主要助力[373]。

與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPs）於一九九六年一月一日開始生效，為現行國際上保護與貿易有關之智慧財產權種類最為完整之單一多邊協定。智慧財產權通常可分為兩大類：著作權及其相關之權利──諸如書籍或寫作、作曲、繪畫、雕刻品、電腦程式及電影著作等文學或藝術著作的著作人的權利均受著作權保護。其著作的保護期間可涵蓋到著作人 終生加五十年。為鼓勵並且獎勵創作工作，表演人(如演員、歌手和音樂家)、錄音物製作人及廣播機構之著作的權利也受著作權及其相關權利保護；工業財產權──工業財產權又可分為兩項：一為具有識別性之標誌(特別是商標)與地理標示的保護。其中，商標是用以區別不同企業之商品或服務；地理標示是用以辨別一商品係產自於某地，而該商品之品質或其他特性主要係歸因於其地理來源者。對於這些具識別性之標誌的保護係為促進、確保公平競爭與保護消費者的權益。為了讓標誌持續具有識別性，其保護期間可以是永久性的。另一種工業財產權的種類則是發明(由專利權保護)、工業設計和商業機密。基於刺激創新、設計和技術革新之目的，這類工業財產優先受到保護。保護這類工業財產權主要的目的是為了保護新技術研發的投資，並且促進學術研究與研發活動。此協定主要可分為三個部分：

一、設定權利內容之最低保護標準

二、執行部分

[373] 請參閱中華經濟研究院，台灣 WTO 中心網站資料，https://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/WTOStatic/chinese/nego/issue-nego_tnip.htm 。最後瀏覽日 2006/6/15。

三、爭端解決

關於 TRIPs 和商標有關之規定主要在 TRIPs 第 15 至 21 條之中；但遺憾並未對本研究計畫針對之三種商標有所著墨。另外，有關於地理標示之部分，則在第 22 條至 24 條之間。

目前 WTO 中之 TRIPs 中，並未對於依照 TRIPs 第 15 條第 1 項之規定：任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合， 應足以構成商標。此類標識，特別是包括人名之文字、字母、數字、圖形和顏色組合，及此類標識之組合，應得註冊為商標。當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於因使用所生之識別性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可感知者作為註冊之要件。關於本報告中之各類商標，依照各國商標法規定，應該也符合此處之廣義商標定義，以及註冊之要件。

至於地理標示之部分，地理標示之保護，有數層之意義。首先，對該產地之產製者，有排除外人使用相同之地理標示，而有保護之功能。其次，地理標示之使用，相對於其他同種商品之製造者，有益於消費者識別商品來源。再次，若該地理標示表徵該商品較具競爭力之價格或品質等優勢時，往往被該產地之產製者用以作為廣告促銷之用。最後，以交易相對人角度而言，能信賴無錯誤之地理標示，亦有保護消費者之功能。綜而言之，以該產地之產製者而言，有類似商標專用並排除他人使用之權利。就交易秩序而言，有防止虛偽不實及引人錯誤之功能，對抑制不公平競爭亦有幫助[374]。然須特別注意者為以下兩項爭議：首先是 TRIPS 第 23 條第 4 項「建立酒類地理標示之多邊通知及註冊制度」究為一任意或強制會員參加的制度？其次，是否應擴大 TRIPS 第 23 條對酒類產品地理標示的高標準保護及於其他非酒類產品上？以歐盟為主的加強產地保護集團和以美國為首的國家提出不同提案，雙方立場分明。以下將分別就此二爭議進行探討[375]：

關於酒類產品地理標示之多邊通知及註冊制度：根據 TRIPS 第 23 條第 4 項規定：「與貿易有關之智慧財產權協定理事會應就有關建立葡萄酒地理標示之多邊通知及註冊制度進行談判」， 由歐盟、瑞士、匈牙利、土耳其等十七個會員在 2002 年 7 月 24 日向 TRIP 理事會所提出的「建立地

[374] 請參閱葉德輝，加入世界貿易組織後有關地理標示之爭議，發表於 WTO 與兩岸經濟法制發展學術研討會，中正大學法學院，台灣嘉義；92/11/06。
[375] 同前註。

理標示多邊通知及註冊制度之協商[376]」，主張建立強制性之多邊登記制度；而由美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、台灣等另十七個會員在 2002 年 10 月 23 日所提出的「根據 TRIPS 協定 23 條第 4 項酒類地理標示多邊通知及註冊制度之提議[377]」及由美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等六國在同年 10 月 29 日提出的「葡萄酒及烈酒多邊通知及註冊制度[378]」兩份文件看來，其主張為建立會員志願參加之制度，由參加之會員提出國內地理標示保護清單給秘書處之資料庫進行註冊[379]。

關於是否擴大對酒類產品地理標示的高標準保護於一般產品的爭議：由於部分國家希望將對酒類產品地理標示的高標準保護擴大到一般產品，所以杜哈宣言將此列入：「我們注意到，有關將 TRIPS 第 23 條地理標示保護範圍擴至酒類以外產品之議題，將依據本宣言第 12 條要求，於 TRIPS 理事會中處理。[380]」 TRIPS 中酒類以外產品所指者為農產品，以致於有些會員將擴大保護之同意與否與農業談判作連結，並以之作為談判籌碼，使問題更加複雜[381]。

另外，杜哈部長會議對 TRIPS 的指示──尤其是擴大地理標示至其商品或服務之問題。其中，杜哈宣言指示，責成特別會議 special session 進行葡萄酒與烈酒之多邊註冊與通知制度。擴大地理標示高標準保護至酒類產品以外之其他產品之爭議非常分歧，一是美加等國所主張，認為 TRIPS 協定第 22 條之規定已是完善，該議題無繼續討論之必要；二是歐盟等國所主張，要求在貿易談判委員會層級下繼續該項議題之討論[382]。

---

[376] WTO 文件 TN/IP/W/3。

[377] WTO 文件 TN/IP/W/5。

[378] WTO 文件 TN/IP/W/6。

[379] 請參閱葉德輝，加入世界貿易組織後有關地理標示之爭議，發表於 WTO 與兩岸經濟法制發展學術研討會，中正大學法學院，台灣嘉義；92/11/06。

[380] 見杜哈部長宣言第 18 條，中文翻譯請見國貿局網站：Internet URL：http://www.trade.gov.tw/banner/wto/杜哈部長宣言.doc，最後瀏覽於 2003/9/25。

[381] 請參閱葉德輝，加入世界貿易組織後有關地理標示之爭議，發表於 WTO 與兩岸經濟法制發展學術研討會，中正大學法學院，台灣嘉義；92/11/06。

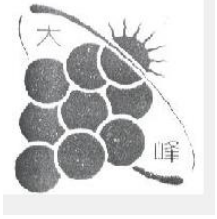
[382] 本議題之談判主要有二種提案，歐盟等會員提倡擴大地理標示保護，抗議其他國家「篡奪」（usurping）產品的地理名稱。但反對擴大保護者則主張，現行 TRIPS 協定第 22 條已經提供適當的保護水準，並反駁所謂「篡奪」之指控，認為當初移民者將產品製造方式與名稱帶到新家園乃正當合理的，擴大保護反而會增加政府負擔及生產者與消費者成本，並造成僅由少數會員（諸如歐盟國家）享有多數 GI 之事實上不平衡狀況。依據上述理由，此項爭議亦被稱為「舊世界」與「新世界」間爭議。請參閱中華經濟研究院，台灣 WTO 中心網站資料，https://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/WTOStatic/chinese/nego/issue-nego_tnip.htm ，最後瀏覽日：2006/6/15。

第四章 我國團體商標、證明標章與團體標章審查及侵權實務檢討

團體商標、證明標章與團體標章三者與一般商標在本質上有極大差異。舉例而言，在團體商標中，一具有法人資格之協會取得並成為團體商標權人時，依現行商標法之規定，並未禁止團體使用團體商標，但仍產生商標所有人與使用人仍非同一人之現象。而證明標章與一般商標之差異性更大，證明標章權人並非使用該標章於自己所欲證明之商品或服務，而是同意他人使用於商品或服務上。團體標章則僅是用於標示會員身份，並非如一般商標用於商品或服務之上。這些差異性不僅影響專責機關之審查也造成不同於一般商標獨特的使用及侵權救濟等相關問題。以下將分就團體商標、證明標章與團體標章討論，並以申請審查、使用規範、使用規範及侵權實務為討論核心。除整理各國對於上述議題之規定，做為我國審查制度改進參考外，亦討論現行我國商標法對於團體商標、證明標章及團體標章規定之問題並提出相關建議。

第一節 團體商標

團體商標是指某個團體成員所共同使用的品牌，如農會、漁會或其他協會、團體，而註冊團體商標後，其成員所產製的商品或提供的服務皆可以標示該團體商標，使該團體成員的商品或服務得與他人相區別。如彰化縣大村鄉農會「大峰及圖」、屏東縣農會「吉祥鳳梨 Pingtung pineapple」、中華民國保險經紀人商業同業公會「中華民國保險經紀人商業同業公會標章」等皆是[383]，依序如下圖。



[383] 台灣地名在大陸遭搶註事件及地名申請註冊答客問（Q&A），經濟部智慧財產局，2006 年 3 月 24 日。

多數國家亦於商標法中對團體商標有所規範，茲擇要整理如下表：

	美 國	英國	澳洲	歐盟	中國大陸
團體商標權人資格	公會、協會或其他團體或組織[384]	協會[385]	協會。但該協會不得為澳洲法律所規定之法人型態[386]。	製造人，生產人，勞務供應人或貿易商之協會，依相關法律，具有以自己享受利益負擔義務，訂立契約或為其他法律行為及得起訴或被訴者，以及受公法規範之法人等[387]	團體、協會或其他組織[388]
商標權人使用標章	於特定情況下團體商標權人可就同一樣式之標章，作為一般商標使用[389]。	並無特別禁止。	由作爲團體商標權人的協會一成員使用該商標被視爲由註冊所有人使用[390]。	視使用規範而定[391]	並無特別禁止
商標權人	有責任[392]	有責任	無特別規	有責任[393]	有責任[394]

[384] 15 U.S.C. § 1127
[385] 英國商標法第 49 條。
[386] 澳洲商標法第 6 條。
[387] 歐盟，Regulation 40/94 Article 64.1
[388] 中國大陸，商標法第三條第二項
[389] 美國，B.F. Goodrich Company v. National Cooperatives, Inc, 114 USPQ 406 (Comm'r Pats. 1957); TMEP § 1303.01; TMEP § 1305
[390] 澳洲商標法第 163 條第 2 項第 2 款。
[391] 歐盟 Regulation 40/94 Article 65.2
[392] 美國，37 C.F.R. § 2.44 (b)
[393] 歐盟，Regulation 40/94 Article 65.2

控制責任			定。		
使用規範繳交審查	是	是[395]	不需繳交使用規範[396]	是[397]	是[398]
使用規範公眾取得	公告在公報上	公告[399]	公告[400]	公告	刊登於公報[401]
品質保證功能	達到標章權人所設定之標準[402]	有[403]	有[404]	無從得知	有[405]

根據我國商標法第 76 條第 2 項與商標法施行細則第 39 條第 1 項，團體商標註冊之申請，應備具申請書（申請書上載明商品或服務類別及名稱），並檢具法人資格證明文件與團體商標使用規範書，向商標專責機關申請之。其中，商標法施行細則第 39 條第 2 項規定，團體商標之使用規範書，應載明成員之資格及控制團體商標使用之方式。

至於可否以相同之圖樣，由同一團體申請註冊於團體標章和團體商標？我國商標法條文並未明文規定。但由第 75 條與第 76 條的定義觀之，團體標章所欲表彰者，乃「團體或其會員身份」；團體商標則表彰其與他人所提供商品或服務之間的「識別」。因此在考量是否可允許以相同圖樣

394 中國大陸，集體商標、證明商標註冊和管理辦法第二十一條

395 英國，商標法附表 1 第 5 條第 1 項。

396 澳洲，根據 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 1.1 之規定，團體商標之註冊申請基本上和一般商標申請程序相同。而一般商標之申請並不需要繳交使用規範。

397 歐盟，Regulation 40/94 Article 66.1; OHIM Examination Guidelines：11.5.2

398 中國大陸，實施條例第十三條第五項

399 英國，商標法附表 1 第 8 條。

400 若團體商標申請人申請註冊時一併檢附使用規範，則該使用規範需公告。惟需注意，澳洲團體商標之使用無須遵守使用規範，參照 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 33, 1；且並不強制團體商標之申請人必須提出使用規範，參照 Research Findings on Collective, Certification and Guarantee Mark Systems(Including Geographic Indications and Appellations of Origin), March 2004, AIPPI-Japan, V Australia.

401 中國大陸，實施條例第二十一條第一項

402 TMEP § 1303.02 及§ 1303.02 (b) 中提及：申請樣本中必需指示出團體商標使用人的商品或是服務 符合團體所訂立之標準。原文為：The specimen should show use of the mark to indicate that the party providing the goods or services is a member of a certain group and meets its standards for admission.

403 根據英國商標法附表 1 第 4 條之規定，團體商標如有使公眾誤認其品質或內容之情形時，則不應許其註冊。

404 根據澳洲商標法施行細則 4.3(10)，在申請註冊上，商標必須代表的是一種種類與品質：以確保商標之特質將被保存下來，並適合拿來重製。

405 中國大陸，集體商標、證明商標註冊和管理辦法第十條第二款

申請註冊於團體標章和團體商標時，應視該商標圖樣是否能同時表彰該「團體或其會員身份」與上述所謂之「識別」。若該商標圖樣的確能夠達到我國商標法之定義要求，則禁止似無法律依據。另外，團體標章與團體商標的使用者相同，並不會造成來源的混淆。

依照我國商標法施行細則第 39 條第 1 項，申請註冊團體標章或團體商標者，應備具申請書，並檢附法人資格證明文件及使用規範書。然團體商標之申請，雖乃以公會、協會或其他團體為名義，實際上團體商標之使用，根據我國商標法第 77 條，指為表彰團體之成員所提供之商品或服務，由團體之成員將團體商標使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別者。既然團體商標之使用人為該團體之成員，則與該團體是否具備法人資格似無絕對關聯，而係商標權利主體資格之問題。觀察各國之立法，亦未見團體必須具備法人資格之限制，為解決目前各種團體申請人不具法人資格之窘境，是否仍需堅持檢附法人資格證明文件，值得思考。

團體商標之使用即由團體之成員將團體商標使用於商品或服務上。我國商標法對於團體商標之不當使用則主要規範於第 79 條，其第 1 項謂：「標章權人或其被授權使用人以證明標章、團體標章或團體商標為不當使用致生損害於他人或公眾者，商標專責機關得依任何人之申請或依職權廢止其註冊。」而所謂團體商標之「不當使用」，根據同條第 2 項乃指下列情形之一：

1、團體商標之使用，造成社會公眾對於該團體性質之誤認；
2、違反第 79 條之規定而為移轉、授權或設定質權；
3、違反團體商標之使用規範；
4、其他不當方法之使用。

另外，申請之公會、協會基本上不使用此商標，但會刊登廣告或其他方式幫助推廣此商標，而由會員使用以表示或暗示此商品或服務，達於公會所要求的品質等水準。例如：有某一農會申請一農產品標識，由農會之會員使用於所銷售之農產品上，藉以與其他農產品相區別。

至於團體本身可否使用團體商標？本研究認為團體使用團體商標在實際上並非不可想像。商標法第 77 條雖規定，「團體商標之使用，指....，由『團體之成員』將團體商標使用於商品或服務上，....。」但並未禁止團體本身使用該團體商標。因此團體使用團體商標並非不可，但為求法條文

義更為清楚，將來修法時，可仿商標法第 75 條對團體標章之規定，「團體標章之使用，指....，而由『團體』或『其會員』將標章標示於相關物品或文書上。」將商標法第 77 條修正為「團體商標之使用，指....，由『團體』及『其成員』將團體商標使用於商品或服務上，....。」

而綜觀各國之立法，大多數亦無禁止團體本身使用團體商標之情形。根據美國商標審查手冊 1303.01 之規定，於特定情況下團體商標權人可就同一樣式之標章，作為一般商標使用；英國方面，並無特別禁止；根據澳洲商標法第 163 條第 2 項第 2 款，由作爲團體商標權人的協會一成員使用該商標被視爲由註冊所有人使用，所以是被允許的；歐盟方面，根據歐洲共同體商標規則 65.2，團體本身可否使用團體商標視使用規範而定。就此，參考國外規範，本研究建議未來修法時，為因應產業現況與實際需要，團體商標之使用主體宜明文規定包含「團體」及「其成員」。

第二節 證明標章

證明標章係以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，各國商標法亦多有規範，茲將各國相關重要規範事項整理並表列如下：

	美 國	英國	澳洲	歐盟	中國大陸
證明標章權人資格	不論為法人、非法人或自然人，如可從事特定之檢驗行為，均得提出證明標章申請[406]。但多數情形為與政府有關之組織[407]。	申請人必須為法人，但不必須是協會組織[408]；又申請人須有足夠之能力為欲註冊之標章執行檢證商品或服務，否則不應核准註冊[409]。	在下列情況下某人可以在商品或和服務上申請註冊商標：1、這個人自稱是該商標的所有人 2、如果下列事宜適用：(1)、這個人正在或即將在這些商品或服務上使用該商標；(2)、這個人正在或即將許可他人在這些商品或服務上使用該商	X	對該商品或服務具有監督能力之組織[411]。

[406] 美國，15 U.S.C. §1127

[407] Geographical Indication Protection in the United States, United States Patent and Trademark Office, p 3 http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf 最後瀏覽 2006/6/18。

[408] Research Findings on Collective, Certification and Guarantee Mark Systems(Including Geographic Indications and Appellations of Origin), March 2004, AIPPI-Japan, VIII The United Kingdom.

[409] 英國商標法附表 2 第 7 條。

[411] 中國大陸，商標法第 3 條第 3 項。

			標；(3)、這個人行將把該商標轉讓給一個即將成立的集團，便於這個集團在這些商品或服務上使用該商標[410]。		
標章權人使用標章	不可[412]	不可[413]	若使用規範允許，則可[414]。		不可[415]
標章權人控制責任	有責任	有責任[416]	有責任[417]		有責任[418]
使用規範繳交審查	是[419]	是[420]	是[421]		是[422]
使用規範公眾取得	公告	公告[423]	公告[424]		公告[425]

[410] 此為澳洲商標法第 27 條所規定一般商標之申請人資格，而根據 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.之說明，1995 年澳洲商標法多數條文適用於證明商標；澳洲商標法第 170 條則載明不適用證明商標之條款。故關於證明標章權人資格，準用澳洲商標法第 27 條對於一般商標之規定。

[412] 美國，15 U.S.C. §1127; TMEP 1306.01(a)

[413] 英國，Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 1.2.

[414] 澳洲，商標法第 169 條；IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 2.2.

[415] 中國大陸，集體商標、證明商標註冊和管理辦法第二十條。

[416] 英國，Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 4.4.

[417] 澳洲，IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 11.1.

[418] 中國大陸，集體商標、證明商標註冊和管理辦法第二十一條。

[419] 美國，TMEP § 1306.06(g)(iii)。

[420] 英國，Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.1.

[421] 澳洲，商標法第 173 條第一項。

[422] 中國大陸，實施條例第十三條第五項。

[423] 英國，商標法附表 2 第 9 條。

[424] 澳洲，IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 3.5.。

[425] 中國大陸，實施條例第二十一條第一項。

使用規範提交時機	無特別規定	申請註冊後九個月內[426]	申請時或申請後盡快提出[427]		無特別規定。

一、申請審查

對於證明標章之申請與審查，就申請人資格部份，美國、澳洲、中國大陸並無特別限制，因此，法人或非法人都可提出申請；而英國則明確地規定僅能由依法登記具有法人資格的工商業團體（具有法人資格的證明文件）提出申請。我國對於證明標章申請人資格規定在商標法第 72 條第 2 項，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。對照上述各國之規定，我國將獨立的政府機關特別納入申請人資格範圍。對於證明標章申請人資格問題，研究發現各國對於證明標章申請註冊的主體，並未限制一定需為法人。故關鍵應著重於申請人是否具有「證明商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項」之證明能力為主。因此只要經過專責機關審查通過，該申請人具有證明能力，不論申請人之主體性質為何，都應允許其申請證明標章。

而除了美國外，其他各國，包括我國（商標法第 72 條第 3 項）都不認為能以個人名義申請證明標章。而申請證明標章時，大部分國家如美國、英國[428]、中國大陸[429]、我國[430]之證明標章權人都不能將該標章用於自己生產之商品或服務，如美國即明文規定必須另外提出聲明證明標章之申請人並不從事於標章所證明的服務或是生產該產品[431](Statement That Mark is Not Used by Applicant)。美國商標法也清楚的指出：如證明標章註冊人，從事於使用該標章商品或服務之製造或是銷售，任何人皆可提出申請撤銷證明標章的註冊[432]。但澳洲則不硬性規定，認為證明標章註冊人「得」使用該商標於其所經營之商品或服務[433]。

---

426 英國，Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.2.
427 澳洲，商標法施行細則第 16.1 條
428 英國商標法第 4 條：「如果所有權人所從事的業務涉及所證明的同類商品之提供，該證明標章應不予註冊」。
429 中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 20 條：「證明商標的註冊人不得在自己提供的商品上使用該證明商標。」
430 商標法施行細則第 38 條第 6 款
431 TMEP § 1306.06(g)(v)
432 15 U.S.C. §1064(5)(B)
433 IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 1.3.

另外各國對於單純地名是否能作為證明標章並申請註冊之情形，皆認為只要符合申請註冊要件、資格，便能以此申請註冊。以美國為例，在美國審查手冊中，單純地名可以作為證明標章而註冊，可以見於 TMEP 1306.02 第一段之部分。而且即使是變異的地理名稱、地理名稱的縮寫或地理名稱的複合形式，均可以作為標示原產地的證明標章或其中的一部分使用。惟在美國現階段的實務中，經過統計得知，完全單純的地名作為證明標章之註冊並不多見，尚有效的單純地名證明標章，幾乎都是外國註冊之申請案，而且該地名多是外國產酒區之名稱。

在英國方面，原則上商標含有在商業上係用於指示商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、產地，提供商品或服務之時間或其他特性等之專屬標識或表示，將因牴觸商標法第 3 條第 1 項第 c 款之規定，而不得申請註冊。然而，英國商標法之附表 1（團體商標）第 3 條與附表 2（證明標章）第 3 條則排除商標法第 3 條第 1 項第 c 款之適用。授予註冊處裁量權來審查地理標示是否得註冊為證明標章或團體商標。英國審查實務上，一個地理名稱若具備識別性功能，則准許以證明標章或團體商標申請註冊。至於某些無法展示其識別性功能之名稱，例如「BRITISH」（申請為羔羊的證明標章）並無法證明該羔羊乃產於英國；因為消費者只會單純把這個標章視為原產地的標幟，而不是被證明的商品標示。

而中國大陸則是規定於商標法第 10 條第 2 項後段:「地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。」與中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 8 條第 1 項「可以是該地理標誌標示地區的名稱，也可以是能夠標示某商品來源於該地區的其他可視性標誌」來申請註冊證明標章。而其申請書之內容應包括：1. 該地理標誌所標示的商品的特定質量、信譽或者其他特徵 2. 該商品的特定質量、信譽或者其他特徵與該地理標誌所標示的地區的自然因素和人文因素的關係 3. 該地理標誌所標示的地區的範圍。[434]因此對於以單純地名作為團體商標、證明標章申請註冊之情形，在此建議我國亦可援引該制度，而以該地名應具備一定之聲譽為主要條件。

美國審查手冊 TMEP § 1306.05(a)[435]項中規定，相同的標章內容無法同時註冊成為證明標章或是其他種類的商標。因為不論是一般之商標或是服

[434] 中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 7 條

[435] TMEP § 1306.05(a) Same Mark Not Registrable as Certification Mark and Any Other Type of Mark

務標章，其目的性和證明標章都不相同。若是同一相同記號或是標章內容使用在證明標章以外之標章或商標上，只會造成大眾的混淆。因此美國並不認為證明標章和商標可以並存。TMEP § 1306.05(a)[436]項中也提到，如果申請人已經申請註冊成為一般商標，指定使用於任何商品或服務，任何人就不可以相同圖樣在該等商品或服務，申請註冊為證明標章。相反的，已經註冊的證明標章，證明標章權人亦不得以該證明標章圖樣申請註冊為一般商標。至於證明商標是否可同時證明商品與服務，依照 37 C.F.R.§ 6.3 之規定，美國採肯定見解，認為在同一申請案中可同時指定用於商品及服務。

二、使用規範

美國和中國大陸無明文規定使用規範應提交之時機，大都是於申請人提出申請時一併提交使用規範予專責機關；不過英國商標法則規定證明標章與團體商標的使用規範都必須在申請註冊後九個月內提交[437]；澳洲則依商標法施行細則第 16.1 條規定，使用規範必須在「申請時」或「申請後盡快提出」。我國商標法雖無明文規定使用規範提交時機，但於實務上都是於申請人提出申請時，即需一併提交使用規範以供審查，若有疑議則退回予申請人補正之。故在此建議可新增立法規定使用規範之提交時機及補正機制，申請人便可及早準備，主管機關亦能便利審查。

而各國對於使用規範大都採形式審查。以英國為例，由上述第二章各國部份介紹可知，其審查使用規範之內容為

1、使用標章之資格
2、標章所檢證之特性
3、檢證主體該如何進行檢驗並監督商標之使用

中國大陸則例外採實質審查，商標局需審查使用規範中是否具備下列幾項要件[438]：

1. 該證明商標使用的宗旨，其目的和意義不得違反法律規定和公共秩序；

[436] TMEP § 1306.05(a) Same Mark Not Registrable as Certification Mark and Any Other Type of Mark
[437] Trade Marks Registry Work Manual Chapter 4, 3.2.
[438] 參照中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 11 條

2. 該商標證明的商品或服務的特性、品質和特點是否具有真實性；

3. 使用人使用該商標的條件；

4. 使用人與註冊申請人使否以履行使用該商標的手續是否規定了使用人的權利義務和違反該規則應當承擔的責任；

5. 收取管理費的數額，管理費使否規定使用於其證明商標的管理，且不得以營利為目的；

6. 註冊人的權利和義務是否符合法律規定[439]；

7. 使用人違反該使用管理規則應當承擔的責任；

8. 註冊人對使用該證明商標商品的檢驗監督制度。

在通過審查後，若欲修改使用規範之內容，各國家都規定在證明標章註冊並公佈可供異議後，經審查機關核准，商標所有權人皆得修正使用規範，待修正後，亦須經審查機關重新審查過後，重新公告，始生效力。如中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第十三條第二項便規定:「集體商標、證明商標註冊人對使用管理規則的任何修改，應報經商標局審查核准，並自公告之日起生效。」。但澳洲之證明標章經註冊後，欲修改使用規範，則必須取得競爭及消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，以下簡稱委員會）之許可[440]；一旦委員會許可，註冊人得依據商標法施行細則規定修正有關證明標章之使用規範(第 178 條)[441]。另外若是在委員會認為有必要之情況下，則有權力要求申請人修正或變更使用規範（第 175 條第 3 項）[442]。

對於使用規範之規定，為保障一般消費大眾權利，本研究認為主管機關如在人力、資源與時間可配合之情況下，不妨加強其主動性。如澳洲競爭及消費者委員會在必要之情況下，有權力要求申請人修正或變更使用規範。因此建議我國若證明標章所欲證明商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項與社會發展不符者，可增設如競爭及消費者委員會之特別機構，專門管理使用規範之變更或修正，且於必要之情況下，得要求證明標章權人修改其使用規範，並重新核准公告。

三、實際使用

證明標章權人之管控責任部分，美國並無明文規定；英國則規定當證明標

[439] 請參照 http://211.147.225.32/gate/big5/www.86tm.com/FAQ/certification/index2.asp，最後瀏覽日 9 月 29 日

[440] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.

[441] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 7.1.

[442] IP Australia: Trade Marks Examiners Manual Part 35, 5.4.

章所有權人不再具備檢驗其所註冊證明商標所表彰之商品或服務的能力時，得撤銷之；中國大陸則於集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 21 條明文商標權人有控管責任及處罰規定：「集體商標、證明商標註冊人沒有對該商標的使用進行有效管理或者控制，致使該商標使用的商品達不到其使用管理規則的要求，對消費者造成損害的，由工商行政管理部門責令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。」

以下為我國對於商標使用之相關規定：

商標法第 78 條：「證明標章權、團體標章權或團體商標權不得移轉、授權他人使用，或作為質權標的物。但其移轉或授權他人使用，無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，經商標專責機關核准者，不在此限。」

商標法第 79 條：「標章權人或其被授權使用人以證明標章、團體標章或團體商標為不當使用致生損害於他人或公眾者，商標專責機關得依任何人之申請或依職權廢止其註冊。

前項所稱不當使用，指下列情形之一：

一、證明標章作為商標使用，或標示於證明標章權人之商品或服務之相關物品或文書上。
二、團體標章或團體商標之使用，造成社會公眾對於該團體性質之誤認。
三、違反前條規定而為移轉、授權或設定質權。
四、違反標章使用規範。
五、其他不當方法之使用。」

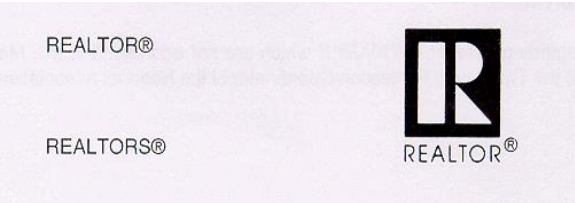
商標法施行細則第 38 條：「申請註冊證明標章者，應備具申請書，載明下列事項：一、證明之商品或服務。二、證明標章表彰之內容。三、標示證明標章之條件。四、申請人得為證明之資格或能力。五、控制證明標章使用之方式。六、申請人本身不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。」

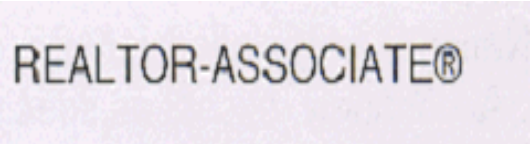
我國對於證明標章並未明確規定是否得於同一申請案中同時指定證明商品及服務，但考量到社會大眾申請便利性及節省行政資源，以及現實情況考量，例如該證明標章權人同時對瓦斯爐產品及瓦斯爐具安裝驗證，

如此並無不可。而對於證明標章權人之管控責任，我國則是有類似規定於商標法施行細則第 38 條第 5 款中，但該條文只係規定申請書中之應記載事項，並未將處罰(如撤銷、罰款)一併規定之，因此為保障消費大眾權益，在此建議可參考中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 21 條明定證明標章權人之管控責任及處罰方式。

第三節 團體標章

在論及團體標章時，目前只有我國與美國有此規範。在美國法中，團體標章之原文為 collective membership marks，和團體商標稱為 collective trademarks 以及 collective service marks 有所不同。在美國商標法中，有關於團體標章之定義，出現在四十五條當中，其中指出團體標章為表彰該組織、協會或其他團體之會籍的標章[443]。在我國團體標章之制度，則是規定在商標法第七十四條以及七十五條。以下為美國知名之團體標章[444]：全美房地產協會（realtor）。





以下為台美團體標章制度之簡要比較：

	美 國	台灣
團體標章權人資格	公會、協會或其他團體或組織[445]	具有法人資格之公會、協會或其他團體
商標權人使用標章	可[446]	可
商標權人控制責任	有責任[447]	有責任
使用規範繳交審查	是	是
使用規範公眾取得	公告於公報上	公告

一、申請審查

在團體標章之申請註冊上，在美國法當中僅僅要求「組織、協會或其

[443] 15 U.S.C. 1127－The term "collective mark" means a trademark or service mark--(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization

[444] REALTOR-ASSOCIATE® ：Registration Number: 1323913，Serial Number: 73418919；REALTORR ：Registration Number: 1137081 Serial Number:73198232。

[445] 15 U.S.C. §1127，cooperative, an association or other collective group or organization

[446] TMEP § 1304.03

[447] 37 C.F.R. § 2.44 (a) (b)

他團體」皆可以成為團體標章之申請人，但是上述團體的性質並沒有明確的規定。若依照 TMEP § 1304.05 的內容，組織（organization）通常是以社團（association）的型態出現，無論法人組織與否皆能成為團體標章之所有人[448]；另外，TMEP § 1304.06（Nature of the Collective Group）之內容觀之，其要求的團體概念非常的廣泛[449]，甚至只要求具有訴訟能力之組織[450]皆都能夠成為團體標章之申請人[451]，因此，美國商標法似乎沒有強烈要求團體標章之申請人一定要具備法人之資格，只要具有多數人的集合體型態。而且美國法當中也沒有明確的指示財團法人是否可以成為團體標章之申請人，然而綜觀審查手冊對於團體標章之要求，一再告知團體標章之使用必須為該團體之成員（member）[452]，財團法人並沒有成員之組成，應該無法成為團體標章之申請主體。

至於我國商標法，在民國八十二年首度增訂之團體標章條文為：凡公會、協會或其他團體為表彰其組織或會籍，欲專用標章者，應申請註冊為團體標章。於民國九十二年又再次修訂，其內容為：凡具有法人資格之公會、協會或其他團體為表彰其組織或會籍，欲專用標章者，應申請註冊為團體標章。前項團體標章註冊之申請，應以申請書載明相關事項，並檢具團體標章使用規範，向商標專責機關申請之。現行條文列為第一項。在修正說明中提及：團體標章權之權利歸屬，應以具權利能力者，現行條文未臻明確，爰明定以具有法人資格之社團法人為表彰其組織或會籍者為限，欲專用標章者，應申請註冊團體標章。第二項新增。鑒於團體標章之性質不同於本法所稱商標之註冊，明定申請團體標章應檢具其使用規範。另外，團體標章為表彰團體組織或會籍，申請時不需指定商品或是服務之名稱及類別。就商品分類之部分，美國法對於團體標章之商品分類也和其他商標不同，對於團體標章之申請案皆分類在 class 200[453]之中。

在兩次的修正之後，現行商標法關於團體標章之規範，仍有下列問題，尤其是關於申請人資格方面。首先，團體標章之申請人資格是否限於法人？再者，團體標章可否由「財團法人」來申請？

---

[448] TMEP § 1304.05 中之原文為：The organization is usually an association, either incorporated or unincorporated, but is not limited to being an association and may have some other form.

[449] TMEP § 1304.06 即明示 group 或 organization 的型態皆可以成為團體標章之 collective。

[450] TMEP § 1304.06 中之原文為：the collective organization who owns the mark must be a person capable of suing and being sued in a court of law

[451] 請參閱 TMEP § 1304.06 以及 15 U.S.C. §1127

[452] 37 C.F.R. §2.56(b)(4) A collective membership mark specimen must show use by members to indicate membership in the collective organization

[453] 請參閱 TMEP § 1304.09 以及 37 C.F.R.§6.4。

如果依照現行商標法之條文以及修正理由之說明來看，皆明確的要求團體標章之申請人必須具備「法人」之身分。如果再參照施行細則三十九條之規定[454]，更可以發現我國之團體標章之標章權人必須為法人之型態。然而可以討論的是，如果該團體有成員組織，但是並未有法人登記等資格時，是否就是標章所有權人不適格之態樣，例如非法人團體。如果依照商標法在九十二年的修正理由，因為嚴格要求團體標章權之權利歸屬，應以具權利能力者為限，因此就算在訴訟法上[455]具有當事人能力之非法人團體，也無法符合修正後之要件。所謂的非法人團體，係指一些未依民法規定辦理登記或依其他法規取得法人資格的團體。這些團體除了一些依個別法規如依公寓大廈管理條例成立的公寓大廈管理委員會，或依職工福利金條例成立的職工福利委員會之外，多係依參與者彼此間的合意（契約行為）[456]。然而參考美國立法，在團體的認定上似乎採取比較寬鬆之方式，而且在美國商標法第四十五條中有關於法人（juristic person）包括商號、公司、聯合會、協會及其它具有訴訟上當事人能力之組織者。在認定上，我國稱為非法人團體之組織，似乎可以在美國法成為團體標章之申請主體[457]。

二、使用規範

依照商標法第七十四條第二項之規定，團體標章註冊之申請，除了申請書載明相關事項之外，還要檢具團體標章使用規範，例如社團法人台灣篩檢學會[458]就有團體標章之使用方法以及社員可以使用之定義[459]。在施行

---

[454] 我國商標法施行細則第三九條第一項：申請註冊團體標章或團體商標者，應備具申請書，並檢附法人資格證明文件及使用規範書。第二項：前項使用規範書，應載明成員之資格及控制團體標章或團體商標使用之方式。

[455] 請參閱民事訴訟法第四十條第三項：非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力。

[456] 請參閱網站內容，非營利組織法律的定位，益思科技法律事務所，劉承愚律師，www.is-law.com/OurDocuments/AD0004BE.pdf，最後瀏覽日：2006/10/01。

[457] 15 U.S.C §1127 原文為： The term "juristic person" includes a firm, corporation, union, association, or other organization capable of suing and being sued in a court of law.

[458] 社團法人台灣篩檢學會所申請之團體標章註冊號為：01208978，圖樣為：。

[459] 台灣篩檢學會團體標章使用規範：

一、 標章使用申請人之資格

1. 本會以及本會會員均得申請使用本標章。
2. 本會會員如需使用本標章，均須經本會理事會審核同意後始可使用。

二、 標章使用之控制

1. 應依本會章程第七條正式入會為本會會員後，始可申請使用本標章。

細則第三十九條第二項中，亦明文表達使用規範書，應該載明成員之資格及控制團體標章使用之方式。至於在前述美國全美房地產協會（realtor）之使用規範，可以詳見於其Membership Marks Manual ，如附錄二所示。

三、實際使用

在團體標章之實際使用問題上，依照商標法第七十五條之規定可以得知：團體標章之使用，指為表彰團體或其會員身分，而由團體或其會員將標章標示於相關物品或文書上。另外，關於移轉、授權或成為質權標的物之問題，商標法第七十八條指出，只有不損害消費者利益及不違反公平競爭之虞，而且經過商標專責機關核准者的情況下，方能將團體標章權移轉、授權他人使用，或作為質權標的物。

有關於團體標章權人以及被授權使用人不當使用團體標章之規定，目前我國商標法第七十九條第二項訂有五種態樣，除了第一款專屬證明標章不當使用外，其餘不當使用[460]造成他人或公眾之損害時，商標專責機關得依任何人的申請或是依職權廢止團體標章的註冊。

團體標章之使用不同於一般商標之使用，在主觀上需有表彰團體或其成員身分的意思；在客觀上則需有將標章標示於相關物品或文書上的行為。團體標章標示之方式，係由團體或其會員將標章標示於相關物品或文書上，與商品或服務標示商標之方式相同，均得於商品上或服務之相關物品或文書上標示，但將團體標章標示於相關物品或文書上並不涉及商業行為，如使用在會旗、期刊、會員證、名片等，兩者表達之意義不同，商標係由權利人本人使用，以表彰商品或服務之來源為主要功能；團體標章則

---

2. 本會會員停權期間及除名後，不得使用本標章。
3. 如有下列情事之一者，經本會主動發現或檢舉查證屬實後，得由本理事會視情節輕重，予以公開警告、求償或進行訴訟：

(1) 非本會會員使用本標章者；
(2) 本會會員於停權、除名之處分後仍使用本標章者；
(3) 未定期繳納本會常年會費者；
(4) 本會會員未經理事會同意而使用本標章者。

三、 本標章使用範圍：

1. 本標章已使用範圍：會刊、會員證、理監事及會務人員名片。
2. 本標章得使用範圍：徽章、信封、信紙、旗幟、辦公處所招牌等足以彰顯本會組織或會員會籍之相關資料。

四、 本規範經理事會通過後實施，修正時亦同。

以上內容請參閱台灣篩檢學會網站：http://www.tams.org.tw/04_news_detail.asp?NewsID=49，最後瀏覽日：2006/10/12。

[460] 請參閱商標法第七十九條第二款至第四款規定：二、團體標章或團體商標之使用，造成社會公眾對於該團體性質之誤認；三、違反前條規定而為移轉、授權或設定質權；四、違反標章使用規範；五、其他不當方法之使用。

由權利人本人和其會員所使用，以表彰團體組織或會員之會籍。

就團體標章之使用方式觀之，團體本身也可以使用該標章，達成彰顯團體之功能。就這方面而言，「財團法人」是否即有使用該標章之可能性？目前我國似乎未有財團法人成為標章權人的案例，僅見於申請註冊案中[461]。我國商標法第七十四條之立法目的規定，「具有法人資格之公會、協會或其他團體」係指以人為集合體之團體而言，至於「財團法人」係以「財產」為集合體，並不包括在內，但財團法人可依其成立之宗旨目的，或依實際從事之商業行為指定適當之商品或服務類別申請商標註冊。而且施行細則第三十九條第二項也明示使用規範書表須記載「成員之資格」，也排除了財團法人成為團體標章權人之機會。在美國法當中，團體標章之使用人必須為團體中之成員；其目的也僅有指稱會籍一途，並未像我國能夠由團體自行利用，因此沒有財團法人得否利用團體標章之問題。

就財團法人成為團體標章權人之疑慮，雖然說由施行細則之規定反推商標法之概念，有僭越母法上顧慮，然而財團法人可依其成立之宗旨目的，或依實際從事之商業行為指定適當之商品或服務類別申請商標註冊。但是如果我國有意要讓團體能夠自己使用團體標章，而且目前商標法第 74 條僅有規定具法人資格之團體，並未僅限縮適用於社團法人之情形下，開放財團法人得申請團體標章也僅需修正施行細則第三十九條第二項之部分。但是就立法之目的而言，團體標章之使用應該是為了指稱會籍之用途，會有財團法人能夠利用此標章之原因，就是因為我國商標法第七十五條有關於團體標章之使用，併陳了兩種態樣：一為表彰團體；二為表彰會員身分。如果說團體標章有表彰團體之可能性，則財團法人似乎有使用之權源。然而追根究底團體標章的使用目的以及參照美國團體標章之使用方式，都是為了會籍身分（membership）的表現，因此建議在修法時，能夠考慮將第七十五條團體使用團體標章之部分加以斟酌刪去，俾達成表彰會員身分的單一功能。

[461] 財團法人申請團體標章註冊案：財團法人民間司法改革基金會－申請案號 095045572、財團法人臺灣電氣檢測中心－申請案號 094051177、財團法人臺灣營建研究院－申請案號 089028405。

第四節 侵權實務檢討

第一項 各國侵權法制

一、美國

美國商標法中，對於團體商標、證明標章與團體標章之侵權規定，並未明文闡述。就目前收集到之相關美國侵權案例中，皆直接適用一般商標之侵權規定。

美國商標法第 32 條第 1 項規定商標侵權：

「任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本項(b)款之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。(a) 於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。(b) 將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。本項所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定」[462]。

除上述法條之外，美國商標法第 43 條[463]，也規定禁止標示有仿冒商標或仿冒名稱之商品進口。其內容為：

「任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：(a)

[462] 15 U.S.C 1114
[463] 15 U.S.C 1125

有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或（b）於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。任何標示或貼有商標之商品如違反本條款之規定，不准進口至美國亦不被允許進入美國之任何海關。商品所有人、進口商或商品受貨人依本法規定於任何海關遭禁止進口物品或遭扣押者，得依美國海關稅收法提出異議或訴願或依本法尋求救濟」[464]。

（一）、證明標章侵權案例 ABPN v. Johnson-Powell [465]

原告 ABPN（證明標章所有人）是一非營利的機構，專門對於伊利諾州中的精神病學醫師以及神經學醫師，對其專業領域的行為達到其認定標準者，可以使用其證明標章。原告認為被告（Dr.Johnson-Powell 是一名精神科醫師，常常在法庭裡扮演一個專家證人的角色）因為不具備證明標章所要求的水準，卻對外主張有經過 ABPN 之認可，甚至在履歷書載明一個認證號碼。

原告因此向法院提出暫時禁制（preliminary injunction）令的申請，同時向法院提出被告對於其證明標章的侵權訴訟。地方法院判定原告 ABPN「敗訴」並不同意原告所主張的暫時禁制令的發給，其理由為：地方法院認為原告所提出之證明不夠充分，即被告之行為並不會對於原告在未來繼續造成不可彌補之傷害[466]。對此判決，原告馬上向上訴法院提出上訴。在商標法的有關於暫時禁制令的判決，美國法院的作法是，上訴法院僅於地方法院濫用其處分權之情況下，始會撤銷地方法院的判決。因此就本案關於侵害其證明標章之例子，上訴法院認為地方法院沒有濫用其處分權，因此維持地方法院對於禁制令之規定。

美國商標法第 4 條[467]規定證明標章之註冊問題。依法註冊之證明標

[464] 15 U.S.C 1125
[465] American Board of Psychiatry and Neurology,. Inc. v. Gloria Johnson-Powell, M.D. *129 F.3d 1;* 1997 U.S. App.
[466] it had failed to demonstrate a sufficient likelihood of irreparable harm in the near future
[467] 自然人、國家、州、自治團體及類似機構等如能合法地控制擬註冊之標章之使用，即使無工業或商業上之設備，亦得依本法有關商標註冊之規定，就團體標章及證明標章包括產地標示申請註冊，其註冊之方法與商標之註冊相同，並產生同一效果。經註冊之團體標章及證明標章與商標受相同之保護。

章，標章所有人能夠享有主張禁制令的權利，就此部份證明標章的保護方式和一般的商標並無二致。因此法院對於證明標章暫時禁制令的發給，也要滿足以下的要件：1、依照法律上規定，該案件勝訴之可能性是否成立；2、如果這樣的臨時禁令被拒絕，原告將有無法挽回的傷害；3、對於商標權人來說，其所受此威脅性之傷害應在被認定為侵權者可能遭受之任何損害前，更優先的被考量；4、此項訴前禁令之核准，將不會造成公眾之不利益。

(二)、團體標章案例：Sovereign Order of Saint John of Jerusalem v. John Grady[468]

原告（Sovereign Order of Saint John of Jerusalem—聖約翰爵士組織）主張被告已經侵害其經過註冊的團體標章，陪審團最後決定，被告故意侵害原告之團體標章，違反美國商標法第 32 條[469]；也對於團體標章之原產地之虛偽表示、不實之說明或敘述，因此違反美國商標法第 43 條[470]；最後，被告也違反公平競爭之問題。在上訴法院中，也重申地方法院的主張：亦即被告已經對於原告之團體標章構成侵權行為。地方法院要求原告必須證明以下三個要件：（一）被告所進行的行為和原告相類似[471] ；（二）在被告的行為中，被告有意圖去欺騙大眾，該等行為經過原告之授權[472]；（三）大眾也因此被混淆或是欺瞞，被告提供之服務經過原告的授權[473]，才會構成侵權。

二、英國

依據英國商標法附表 1 之規定，侵害英國團體商標是指侵害被同意使用團體商標之「使用人」之權限(rights of authorised users)。

依據附表 1 第 11 條之規定，下列規定得適用於經註冊之團體商標之被同意使用人[474]：1、英國商標法第 10 條第 5 項；2、英國商標法第 19 條

[468] Sovereign Order of Saint John of Jerusalem v. John Grad, 119 F.3d 1236 1997 FED App.
[469] knowingly infringed the collective membership mark in violation of 15 U.S.C. §1114
[470] had falsely designated the origin of the collective membership mark in violation of 15 U.S.C. § 1125
[471] the defendant engaged in conduct which "passed off" its organization or services as that of the plaintiff
[472] in engaging in such conduct, the defendant acted with an intent to deceive the public as to the source of services offered or authority of its organization
[473] the public was actually confused or deceived as to the source of the services offered or authority of its organization
[474] 英國商標法附表 1 第 11 條。

第 2 項；3、英國商標法第 89 條，依據附表 1 第 12 條之規定，於有關經註冊之團體商標侵害之事件中，以下之規定（相當於商標法第三十條〔於發生侵害情形下被授權人(licensee)之權限之一般規定〕)之各項條款於被同意使用人之權限亦同樣適用[475]。

在訴訟權能上，依附表規定，除了被同意使用人與商標專用權人間之契約有相反之規定外，被同意使用人得請求於影響其利益之任何情況發生時告知商標專用權人促其提起侵害之訴訟[476]。如商標專用權人(a) 拒絕提起訴訟，或 (b) 於受告知後二個月內仍未能提起訴訟，被授權使用人得如商標專用權人般以自己之名義提起訴訟[477]。故原則上，於團體商標侵權發生時，被同意使用人不得逕自提起訴訟，仍須由團體商標權人提起訴訟。須待團體商標權人怠於提起時，被同意使用人始得以「自己」名義提起訴訟。附表 1 第 12 條第 4 項明文規定：「任何依本條規定提起之侵害訴訟，法院得決定除非與商標專用權人共同為原告或增列為被告，被同意使用人不得單獨進行本訴。本項規定不影響被同意使用人單獨提出假處分之申請而獲准」。因此原則上團體商標之被同意使用人並無單獨進行訴訟之能力。而法院在審酌損害賠償時，雖然原則上團體商標之被同意使用人不得單獨提起訴訟。但若僅由團體商標權人提起侵害商標訴訟時，法院審酌損害賠償之範圍，依照附表 1 第 12 條第 6 項之規定，尚應及於被授權使用人[478]。

證明標章侵權方面，依據英國商標法附表 2 之規定，侵害英國證明標章是指侵害同意使用證明標章之「使用人」之權限(rights of authorised users)。

依據附表 2 第 13 條之規定，下列規定得適用於經註冊之團體商標之被同意使用人[479]：1、英國商標法第 10 條第 5 項[480]；2、英國商標法第 19

[475] 英國商標法附表 1 第 12 條第 1 項。
[476] 英國商標法附表 1 第 12 條第 2 項。
[477] 英國商標法附表 1 第 12 條第 3 項。
[478] 英國商標法附表 1 第 12 條第 6 項規定「如經註冊之團體商標專用權人提起侵害訴訟，法院對於被授權使用人所受損害或有受損害之虞之情形，應列入考慮，法院亦得於其認為適當之情形擴張原告之聲明對被授權使用人給予任何金錢之補償。」觀之本條文義，似可推知團體商標權人之損害賠償聲明範圍，尚得及於訴外人被同意使用人。
[479] 英國商標法附表 1 第 11 條。
[480] 英國商標法第 10 條第 5 項規定：「任何人如於材料上貼附註冊之商標圖樣意圖用以標示或包裝商品之用，或作為商業文書或為促銷商品或服務之用，如其於貼附該標章時知悉或可得而知 其貼附該標章未經專用權人或被授權人之合法授權者，應視為使用侵害註冊商標材料之一造。」

條第 2 項[481]；3、英國商標法第 89 條。附表 2 第 14 條規定，如經註冊之證明標章專用權人提起侵害訴訟，法院對於被同意使用人所受損害或有受損害之虞之情形，應列入考慮，法院亦得於其認為適當之情形擴張原告之聲明對被同意使用人給予任何金錢之補償。觀之附表 2 對於證明標章之規範，並無如附表 1 一般，例外規定被同意使用人得於商標專用權人怠於提起訴訟時，以自己名義提起訴訟。

觀之英國商標法法條用語及其附表之規定方式，英國商標法第 30 條係對於「被授權人」(licensee)之規定，其中第 3 款有對於被授權人代位訴訟之訴訟權能加以規定[482]；團體商標之「被同意使用人」(authorised users)的代位訴訟之訴訟權能則規定於附表 1 第 12 條第 3 項[483]比較兩者規定，除適用主體不同外，其餘條文內容均相同。因此被授權人(licensee)與被同意使用人(authorised users)兩者概念自有其不同，否則無須於附表中另外規定。

然而，比較附表 1 與附表 2 對團體商標與證明標章之被同意使用人的相關規定，並不盡相同。就團體商標而言，附表 1 第 12 條規定：「(1)於有關經註冊之團體商標侵害之事件中，以下之規定於被同意使用人之權限亦同樣適用....(3)如標章權利人(a)拒絕提起訴訟，或(b)於受告知後二個月內仍未能提起訴訟，被授權使用人得如標章專用權人般以自己之名義提起訴訟。」但反觀規範證明標章之附表 2 中，並無對被證明標章之被同意使用人有代位訴訟之規定。若認為團體商標或證明標章之被同意使用人均有代位訴訟之權能，則為何法條之規定有如此差別？故以明示其一排除其他之法理，似乎僅有團體商標之被同意使用人有代位訴訟權[484]。

因此從英國商標法附表 1 第 11 條、第 12 條；附表 2 第 13 條，商標

---

[481] 英國商標法第 19 條第 2 項規定：「法院於衡量應發給何種命令（如有的話）時，應考慮於侵害註冊商標之訴訟程序中是否尚有其他種類之救濟方法可採用，以適當地補償商標專用權人或任何被授權人或保護其利益。」

[482] Trade Marks Act 1994 Article 30(3): “If the proprietor-(a) refuses to do so, or(b) fails to do so within two months after being called upon,the licensee may bring the proceedings in his own name as if he were the proprietor.”

[483] SCHEDULE 1 Article 12(3): “If the proprietor-(a) refuses to do so, or(b) fails to do so within two months after being called upon, the authorised user may bring the proceedings in his own name as if he were the proprietor. ”

[484] 附表 1 第 11 條與附表 2 第 13 條對於團體商標與證明標章之被同意使用人(authorised users)適用英國商標法第 10 條第 5 項、19 條第 2 項、第 89 條，如同被授權人(licensee)適用商標法。至於規範被授權人(licensee)之代位訴訟權之英國商標法第 30 條，並不在上述適用範圍內。附表 1 則是在第 12 條有明文規範團體商標被同意使用人之代位訴訟權。但附表 2 則無規範證明標章之被同意使用人的代位訴訟權。

法第 10 條第 5 項,團體商標與團體標章之被同意使用人(authorised users)均如同一般商標之被授權人(licensee)可適用商標法第 10 條第 5 項，主張其權利受侵害。但針對代位訴訟權，比較附表 1 與附表 2，僅規範團體商標之附表 1 有明文規定。

三、澳洲

觀察澳洲商標法本文，僅於第 167 條明文規定，在以其名義註冊團體商標的協會就侵犯團體商標向法院要求補償的訴訟中，協會可在要求賠償損失時考慮其成員因侵權所損失的利潤。除此之外，並未另外對團體商標、證明標章與團體商標為規定。澳洲商標侵權規定見澳洲商標法第 20、26、120 及 121 條等。

四、歐盟

於第 40/94 號歐洲共同體商標規則(Community trade mark Regulation)中，對於侵害共同體團體商標並無特別之規定，而對於侵害共同體商標之情形，只於規則中第 98 條明文規定：「共同體商標法院認定被告侵害或危害共同體商標時，除有特殊事由外，應簽發命令禁止被告進行侵害或造成侵害共同體商標之行為。共同體商標法院應依其國內法採取確保禁令受遵守之措施。其他方面，共同體商標法院應適用侵害行為地或危害行為地所在之會員國法律，包括其國際私法」[485]，由此規定可知，對於商標侵害之認定須依侵權行為地或危害行為地之會員國本身法律判斷；歐洲共同體商標規則並未對於商標侵害作統一之規定。

五、中國大陸

中國大陸對於侵害團體商標、證明商標、證明標章之情形於「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」中並無特殊之規定，而於中華人民共和國最高人民法院之資料庫中，亦暫未尋獲相關侵權案例[486]，因此關於團體商標、證明商標、證明標章侵權案例應該是準用一般商標法第 51 條至第 62 條之規定。其中 52 條規定如下：「有下列行為之一者，均屬侵犯註冊商標專用權：(一)未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標者；(二)銷售侵犯註冊商標專用權的商品者；(三)偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的

[485] Regulation 40/94 Article 98
[486] 請參閱 http://www.court.gov.cn/study/，最後搜尋日為 9 月 21 日。。

註冊商標標識者；(四)未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場者；(五)給他人的註冊商標專用權造成其他損害者」。

當以上侵犯註冊商標之情形出現並引起糾紛時，由當事人協商解決，而不願協商或協商不成者，商標註冊人或利害關係人可向人民法院提起訴訟或向工商行政管理部門請求處理。若是經認定侵權行為成立，責令立即停止侵權行為、沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標誌之工具，並可處以罰款[487]。

而若是發現有正在實施或即將實施商標侵權之行為，其行為若不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補之損害者，商標註冊人或利害關係人可向人民法院提出證據證明並發布命令請求其停止有關行為和財產保全的措施[488]。第 58 條又規定，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，商標註冊人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。接受申請後人民法院須在 48 小時內做出裁定，若裁定採取保全措施者，應當立即開始執行[489]。

第 59 條則規定侵權行為人之刑事責任，如一、在未經商標註冊人許可的情況下，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標；二、偽造或擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識；三、銷售明知是假冒註冊商標的商品，構成犯罪者，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任[490]。

關於商標侵權，大陸是以上述條文作為主要依據，至於第 54、55、56、60、61、62 條，則是行政單位權責劃分及其監督權限之規定。

[487] 中國大陸商標法第 53 條。
[488] 中國大陸商標法第 57 條。
[489] 中國大陸商標法第 58 條第 1、2 項。
[490] 中國大陸商標法第 59 條

第二項　我國法院判決

由本報告前部分對於各國之研究，不難發現涉及團體商標、證明標章、團體標章侵權之案例可謂相當罕見。就台灣而言，本研究報告搜尋自民國 87 年至民國 96 年 10 月 2 日為止之團體商標、證明標章、團體標章相關案例。涉及團體商標與團體標章侵權紛爭認定者，尚未有相關案例出現。而涉及證明標章之侵權案件，法院則有做出少許之判決，而這些案件部分適用舊商標法尚有規定證明標章、團體標章之刑罰的時間點[491]，部分適用已經將證明標章去刑罰之現行商標法。本文以下將就幾個涉及證明標章之刑事判決，針對被告之違法行為態樣進行整理。

(一)、臺灣高等法院臺中分院 90 年上易字 1373 號判決：

被告所取得之他人肉品係經過 CAS 認證。但被告後續加工程序(即工廠分切分裝)未通過 CAS 檢驗，因此便未經授權自行印製印有 CAS 之紙箱，裝填上述分切分裝之肉品。

(二)、臺灣雲林地方法院 92 年易 516 號判決

使用他人(合法)印製有 CAS 標示之紙箱，裝填自己未取得 CAS 認證之雞肉。

(三)、台灣台中地方法院 92 年訴 2303 號判決

未經授權自行印製印有 CAS 之紙箱，混合部分取得 CAS 認證之肉品與部分未 CAS 認證之肉品，被告後續之加工程序(即工廠分切分裝)也未通過 CAS 檢驗。

(四)、臺灣雲林地方法院刑事判決 93 年易 120 號判決

被告販售之肉類食品，僅部分取得 CAS 證明(冷凍雞鴨肉)，但部分未取得 CAS 證明(調理雞排)，而將未取得 CAS 證明之調理雞排，裝入取得 CAS 認證項目之紙箱。在主觀犯意認定上，證明標章證明之項目定義，並非以

[491] 商標法(民國 86 年 5 月 7 日)第 77 條「服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」第 62 條「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」61 條第 2 項「有第六十二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權。」

與證明標章使用人交易之相對人所為之定義。而係指證明標章權人所認定之定義。(監獄人員認為調理雞排是冷凍雞排再醃漬，所以有冷凍雞排之 CAS 即可，但此與中央畜產會之定義不同)

(五)、台灣高等法院台南分院 93 年上訴 899 號判決

被告本與取得 CAS 證明之甲協議，如得標將向甲進貨。之後雖持甲之證明書投標，但得標後雙方協議破裂。被告未向甲進貨，轉向未取得 CAS 之乙購入肉品，並自行於紙箱外印製「甲」公司之名稱，以及「CAS」之證明標章。

第三項　現行侵權法制檢討

一、團體商標

就團體商標、證明標章及團體標章三者之用途而言，團體商標與一般商標最為接近，都是用於商品或服務上。現行商標法第 77 條並未明文禁止團體商標權人不得使用團體商標，因此當團體商標權人與團體商標使用人均有具有成為團體商標受侵權之請求權人資格。

團體商標依照商標法第 80 條可準用其他商標之規定。故當第三人未得團體商標權人之同意，而有第 29 條第 2 項各款規定之一者，或未得團體商標權人之同意而有第 62 條之情形者，將構成侵害團體商標權人之團體商標權。團體商標權人自得依第 61 條第 1 項行使其侵害排除請求權與侵害防止請求權，並請求損害賠償，其計算損害得適用第 63 條之規定。而團體之成員，在經團體商標權人授權使用後，成為團體商標使用人，則可依照第 69 條準用之規定，準用相關法條，提起損害賠償。

但仍有需加以討論。當團體商標受侵害時，是否商標權人與商標使用人各自均有權提起訴訟？抑或如英國之規範，僅得由團體商標權人提起訴訟，僅得於商標權人怠於提起訴訟時，團體商標使用人始得以自己名義提起訴訟？目前商標法並無相關規定，因此似乎商標權人與商標使用人各自均得獨立提起訴訟。則衍生之問題在於，例如團體商標權人提起訴訟請求損害賠償時，賠償範圍是否應包含團體商標使用人所受之損害，抑或賠償範圍僅限於團體商標權人所受之損害？目前均缺乏明文規定。

本研究建議不妨未來修法時可參考英國之立法，團體商標受侵害時，原則僅得由商標權人提起訴訟，例外於商標權人拒絕提起訴訟，或於受告知後二個月內仍未能提起訴訟，團體商標使用人始得以自己名義提起訴訟。而損害賠償範圍，應一併包含團體商標權人與團體商標使用人所受之損害。此種規範方式可達成紛爭解決一次性，符合訴訟經濟之要求。

二、證明標章

就過去曾出現之案例中，侵害證明標章之態樣，大都是未取得證明標章權人同意，便將該證明商標使用於其商品或服務之包裝上，因此觸犯了刑法上詐欺罪或偽造文書罪。但由於過去發生之案例，都是在商標法舊法

時期所發生的，現行之商標法中，第81條只對於團體商標明定其刑責，對於侵害證明標章並沒有明文規定。而目前各國對此情形（侵害）亦都以準用方式規定之。以中國大陸為例，侵害證明標章之情狀便可依中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第2條準用商標法第七章對於「註冊商標專用權的保護」規定，清楚規定民事（中國大陸商標法第51~56條）及刑事責任（同法第59條）。

在現行法對於侵害證明標章除罪化之情形下,除了民事上得請求賠償外，無法藉由商標法對侵害證明標章之人為刑事上之處罰。因此，以下分別就民事及刑事兩方面討論並提出建議：

（一）、民事部份：

首先，從受侵害之主體討論起，一為證明標章權人，其次為證明標章使用人。證明標章權人受到的侵害，欲提起民事上之請求，乃依照商標法第 80 條之規定：「證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」由此推論可知，證明標章權人可依第 80 條準用到一般商標對於權利侵害救濟之規定,行使損害賠償請求權、排除侵害請求權、預防侵害請求權（商標法第 61 條第 1 項），並對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置(商標法第 61 條第 3 項)。

根據證明標章之性質，證明標章權人係利用該證明標章來證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，且商標法復規定證明標章權人不得將該標章使用於自己之商品或服務上。在此可明顯看出證明標章權人的實益其實就在於欲從事相關商品或服務之業務者，必須取得商標權人同意申請始能使用該證明標章於其商品或服務。因此當不肖業者未經授權便將證明標章使用於其不具相當品質、特性、精密度等其他事項之商品或服務，引起一般消費者混淆、誤認，和對該證明標章之不信任感，諸如此類非標章權人向他人表示擁有標章權之情形，致使向證明標章權人提出申請授權之案件數量減少，而商標權人原可預期獲得之利益便因此減少，造成財產上損害。因此證明標章權人當可依商標法第 80 條準用第 61 條第 1 項請求權利侵害救濟。而就非財產上之部分，考量到的就是證明標章權人信譽上的損害，根據前述證明商標準用一般商標之規定，在此也同樣依商標法第 80 準用第 63 條第 3 項之規定,證明標章權人之業務上信譽,因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額。

而證明標章使用人部份，同樣依照準用之規定，準用商標法第 69 條對於經授權使用商標者之規定，如此一來，證明標章使用人之使用權受有侵害時，便可準用權利侵害之救濟之規定。因此證明標章使用人得準用商標法第 61、62、63 條之規定，向侵權行為人請求財產上及非財產上之損害賠償。

而在提起訴訟之主體適格方面，會產生疑義，究竟是證明標章權人應提起訴訟?或是由被同意使用人提起訴訟?我國商標法並無明文限制，因此兩者似均得提起訴訟。至於主張之損害賠償範圍，可參考英國商標法之規定，即附表 2 第 14 條：「如經註冊之證明標章權人提起侵害訴訟，法院對於被授權使用人所受損害或有受損害之虞之情形，應列入考慮，法院亦得於其認為適當之情形擴張原告之聲明對被授權使用人給予任何金錢之補償」由此可知，法院在其認為適當之情況下，損害賠償之範圍可延伸到被授權使用人。

中國大陸有一項特殊的規定，在其商標法第 53 條中明定，若因侵害商標專用權而引起糾紛者，則由當事人協商解決。但若是協商不成，不但可向人民法院提起訴訟，還可請求工商行政管理部門處理，進行調解。當工商行政管理部門處理時，若認定侵權行為成立，可責令立即停止侵權行為並沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。由此可知，中國大陸的工商行政管理部門其權力無比擴張，不值得我國效法，但當事人協商之機制，若是考量到行政資源及社會成本之節省，還是有值得參考之處。

（二）、刑事部份：

商標法第 81 條規定：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形者・・・」由此可知本條之構成要件必須是商標權人或團體商標權人。但深究申請註冊證明標章的目的，並非為識別商品或服務的來源，而是要提供商品服務具有某一品質特性等之證明，且依商標法第 72 條第 2 項之規定，該證明標章權人並無法從事於欲證明之商品或服務之業務，明顯與第 81 條一般商標及團體商標「指定使用之商品或服務」概念並不完全相容，故建議本條可對於侵害證明標章之情形新增規範。證明標章基於其公益性之考量，對相關消費者之影響層面更加廣泛，然各國對於侵害證明標章並無相關刑責之規定，大都以「準用」方式準用一般商標規定。唯為求明確，建議我國就證明標章權人於受有侵害時，明定刑事處罰之規定。

三、團體標章

在我國商標法體系當中，有關於權利侵害之救濟問題，規定在商標法第七章之中。團體標章面對侵權案件時，依照商標法第 80 條之規定：證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。由此可知，當團體標章面臨到侵權時，團體標章權人即可因為商標法準用第 61 條之規定，進而主張侵害之排除及損害賠償。但當團體標章受侵害時，是否該團體(商標權人)與會員(使用人)均各自有獨立提起訴訟之權利？若認為各自均有獨立之訴訟權能，則損害賠償範圍應如何決定？上述問題目前法無明文，尚待案例累積以做為法制定立參考。

（二）授權使用者的侵害救濟

另外，在商標法第 69 條中規定：依第 33 條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定。如果要探究團體標章之授權使用人是否能夠透過第 80 條來準用該條之規定，尚有以下問題待檢討之。首先，團體標章之授權使用是否要依照第 33 條之登記？依照 33 條第 2 項可以得知，登記授權必須向專責機關登記，然而團體標章之會員並非固定，仍然有人數上變更之可能性，如果過分要求登記之需求，是否只是造成專責機關在行政上的負擔？實際而言，賦予商標權人管控使用人之資格應該就已經足夠，不需要將授權使用人的資格向專責機關登記。

再者，商標法中第 69 條有關「使用權受有侵害」之態樣，如果套用在團體標章中，使用權受有侵害之意義與內涵為何？團體標章有關於標章使用之規定，理應參考商標法第 75 條之規定：團體標章之使用，指為表彰團體或其會員身分，而由團體或其會員將標章標示於相關物品或文書上。團體標章之使用不同於一般商標之使用，在主觀上需有表彰團體或其成員身分的意思；在客觀上則需有將標章標示於相關物品或文書上的行為，法制上有諸多不相容之處。

目前在商標法的罰則中，在第 81 條之處罰對象只在一般商標以及團體商標之範疇，可以推知團體標章並未有商標法罰金刑之規定。但是如果行為人觸犯的刑法第 253 條至第 255 條之規定，仍然有可能受到刑事處罰之約束。

第五節 地理標示

我國加入 WTO 後，為因應 TRIPS 協定中有關地理標示之保護，進行之法規範調整大致可分為商標法、公平交易法與酒類法規三方向。其中，商標法規範地理標示作為證明標章註冊，公平交易法規範原產地標示不實部分，而酒類產品產地之標示，則見於菸酒管理法及財政部酒類標示管理辦法。商標法對地理標示的保護，又可分為兩大部分，一為積極給予地理標示商標（證明標章）註冊，一為排除含有地理標示的商標註冊。就給予註冊而言，地理標示以證明標章方式給予直接保護。為了配合加入 WTO 後給予地理標示應有的保護，商標法上原有的證明標章規定加以修正，把產地列入證明標章證明的事項之一，因而賦與產地證明標章清楚的法源。修正後的商標法第七十二條第一項規定如下：「凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章」。商標註冊主管機關經濟部智慧財產局也制定了「地理標示申請證明標章註冊作業要點」[492]，就地理標示申請證明標章之要件及審查程序有所規範。我國已明白表示以證明標章保護地理標示，相關難題，除地理標示獨有之關聯性及地理區域劃分等問題外[493]，有關證明標章某些部分也值得探討：

證明標章申請人，依據作業要點：「依商標法第七十二條第二項規定，以具有證明他人商品能力之法人、團體或政府機關為限，且為避免公眾對申請人的證明能力產生無法公平合理管理之疑慮，應就個案所欲證明之商品及證明標章表彰之內容（證明標章使用規範書），審查該地理標示之證明標章申請人之證明能力」[494]。單純回歸法制面而言，對於證明標章申請人資格問題，理論上關鍵應著重於申請人是否具有「證明商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項」之證明能力為主，觀之外國立法模式，亦無對證明標章申請人法律資格做過多之限制。因此只要經過專責機關審查通過，該申請人具有證明能力，應允許其申請證明標章。

地理標示以證明標章保護時，必須備具使用規範。為保障一般消費大眾權利，本研究認為，慮及證明標章與地理標示之公益性質，主管機關如

[492]地理標示申請證明標章註冊作業要點第 2.2 條，作業要點可見於經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/examine/trademark_law_3_24.asp。最後瀏覽：2006/06/01。

[493] 請參考葉德輝；以產地證明標章保護地理標示－由美國與中國大陸法制看我國對地理標示之保護；九十五年商標學術研討會；經濟部智慧財產局；台灣台北；95/6/22。

[494] 地理標示申請證明標章註冊作業要點第 3.2.1 條。

在人力、資源與時間可配合之情況下，不妨可參考澳洲之立法，在必要之情況下，有權力要求申請人修正或變更使用規範，加強其主動性。因此例如證明標章申請人所劃定之地理區域與大眾之認知有相當落差，或其他事項與社會發展不符者，商標審查機關於必要之情況下，得要求證明標章權人修改其使用規範，並重新核准公告。而為強化地理標示之公信力，建議可參考中國大陸集體商標、證明商標註冊和管理辦法第 21 條明定證明標章權人之管控責任及處罰方式。

在我國，地理標示以證明標章保護，則證明標章之相關侵權問題與救濟方式爭議亦會影響地理標示。例如證明標章權人與證明標章使用人兩者分離，雖均得依相關法規提起救濟，但卻會因所受侵害之權利不同，而有不同之損害賠償。而現行商標法已將侵害證明標章去刑罰化，似更難達到遏止仿冒地理標示之商品出現。慮及證明標章（與地理標示）之公益性，宜增列刑罰規定，以收嚇阻仿冒之效。

我國對地理標示選擇以證明標章制度保護，而日本則有不同之選擇，自 2006 年 4 月 1 日起，依據新修正日本商標法，商業團體將有可能申請地域團體商標註冊。有關團體地域商標最主要新增條文為日本商標法第七條之二，其中針對申請人資格、成員使用、商品與地域關聯性以及周知要件均有規範[495]：

「依事業合夥及其他之特別法所設立之合夥（無法人格者除外，限於該特別法中，雖無正當之理由，但拒絕擁有成員之資格者的加入，或對於其加入，負與必須具有比現在之成員的加入更加困難的條件之內容的規定者。）又，關於與此相當之外國法人（以下簡稱「合夥等」）使其成員使用商標，而該當下列各款之一者的情形，其商標被使用的結果，自己或其成員的業務有關之商品，或就其服務之表示在需要者之間有廣泛之認識時，即使有第三條的規定（同條第一項第一款或第二款有關之情形除外。），亦得受理地區團體商標之商標登記：

一、商標係地域名稱及與自己或其成員業務相關之商品或服務經普通方法使用之普通名稱。

二、商標係地域名稱及與自己或其成員業務相關之商品或服務經普通方法使用之慣用名稱。

[495] 日本商標法第七條之二。以下日本商標法新增地域團體商標部分由逢甲大學財經法律研究所張鑫隆助理教授協助翻譯，特此感謝。

三、商標係地域名稱及與自己或其成員業務相關之商品或服務之普通名稱或慣用名稱，以普通使用方法表示之文字兼含商品產地或服務場所之慣用文字及普通使用方法表示之圖樣。

前項之「地域名稱」係指自己或其構成員所申請商標註冊前至該商標提出申請時，該商標已以商品產地或提供服務場所，或被認定與相當於該等程度之準商品或準服務具有緊密接合之關連性地域名稱或略稱。

關於第一項情形下之第三條第一項（限於與第一款及第二款有關部分）之規定適用，同項中所謂「自己」是指「自己或其成員」。

欲依第一項規定受地區團體商標之商標登記記者，在第五條第一項之商標登記申請中，商標登記申請人為証明合夥等身分之書面及其商標登記申請有關之商標所包括之第二項規定所稱之地域名稱，應向特許廳長官提出必要書面資料」。

配合團體地域商標的增列，在四十六條商標註冊後得撤銷事由也增列了第一項第六款，在商標權人資格喪失與無周知性情況下，團體地域商標註冊會失效：「商標登記該當下列各款之一者，得請求法院判決該商標登記無效。此時，商標登記相關之指定商品或服務有二個以上時，得依每一指定商品或服務請求...六、地域團體商標之商標登記完成後，其商標權人不屬於於該合夥時，或其登記商標之商標權人或其成員之業務相關商品或作為表示其服務之用，而在需要者之間廣泛被認識，或已不該當第七條之二第一項各款之情形時」[496]。但是，在第七條之二第一項情況，經註冊五年後不得提起[497]。

就團體成員權利上，成員有在指定商品或服務上使用該商標之權利[498]，而且這樣的權利不得移轉[499]。而在他人申請地域團體商標前，非以不當競爭為目的，在相同或類似的商品或服務上已經把地域名稱註冊為商標時，也受到保護[500]，但地域標章權人得要求加附記[501]。基於地域團體商標

[496] 日本商標法第四十六條第一項第六款參照。

[497] 日本商標法第四十七條第二項：「商標登記違反第七條之二第一項的規定時（限於商標被使用結果，並非商標登記申請人或其成員之業務相關商品或作為表示功能之用為需要者之間廣泛認識的東西之情形。），商標權之設定的登記日起經過五年，且其登記商標作為商標權者或其成員的業務相關商品，或表示服務之用，為需要者之間所廣泛認識者，不得請求關於其商標登記之第四十六條第一項的判決」。

[498] 日本商標法第三十一條之二第一項前段：「擁有團體商標權之第七條第一項所規定之法人的成員（以下稱「團體成員」）與，擁有地域團體商標相關之商標權之合夥等成員（以下稱「地域團體成員」），依該法人或該合夥等之規定，就指定商品或指定服務，擁有團體商標或地域團體商標註冊商標的使用權利」。

[499] 日本商標法第三十一條之二第二項。

[500] 日本商標法第三十二條之二第一項：「在他人地域團體商標之商標登記申請前，在日本國內並

之團體性與公益性，在移轉與變更上，已註冊之地域團體商標不得移轉[502]，但於申請時可變更為一般團體商標申請或一般商標申請案[503]。

非以不當競爭為目的，其商標登記申請有關之指定商品或指定服務，或與此類似之商品，或者是就有關服務，其商標或與此類似之商標使用者，就繼續其商品或服務，而使用該商標時，就該商品或服務，擁有該商標之使用權。承繼該業務者，亦同。」。

[501] 日本商標法第三十二條之二第二項：「該商標權人依前項規定，對於有商標使用權人，為防止該當之人的業務相關商品或服務和自己或該成員之業務相關商品，或為防止與服務混同，得請求應附上適當之表示」。

[502] 日本商標法第二十四條之二：「有二以上指定商品或服務時，得按各指定商品或指定服務分割移轉商標權。
不以營利為目的之國家或地方公共團體等機關或者公益團體依第四條第二項規定之商標權，不得移轉。
不以營利為目的之公益事業所申請之註冊商標，依第四條第二項規定之商標權，除連同該事業一併移轉者，不得轉讓。　關於公益事業以及不以營利為目的之註冊商標依第四條第二項規定之商標權，除與該事業一併情形外，不得移轉。
地域團體商標不得讓與。」

[503] 日本商標法第十一條：「商標註冊申請人，得將團體標章之註冊申請，改為通常之註冊申請（指申請團體商標註冊及地域團體商標以外之註冊申請，以下同），或得變更為地域團體商標的商標登記申請。
商標登記申請人得變更地域團體商標之商標登記的申請為通常之商標登記申請或團體商標之商標登記申請。
商標註冊之申請人，得將通常之商標註冊申請改為團體商標或地域團體商標註冊申請。
依前三項規定之商標登記申請的變更，在關於商標登記申請之查定或審決確定後，不得為之。
依第一項至第三項規定變更商標登記申請時、原商標登記申請視為已撤回。
前條第二項及第三項規定，於依第一項至第三項規定之商標登記申請變更時，準用之」。

附錄：

附錄一　　中國大陸國家工商行政管理總局

集體商標、證明商標註冊和管理辦法

中華人民共和國國家工商行政管理總局令第 6 號

《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》已經中華人民共和國國家工商行政管理總局局務會議審議通過，現予發佈，自 2003 年 6 月 1 日起施行。

局長 王眾孚

二 00 三年四月十七日

集體商標、證明商標註冊和管理辦法

第一條　根據《中華人民共和國商標法》（以下簡稱商標法）第三條的規定，制定本辦法。

第二條　集體商標、證明商標的註冊和管理，依照商標法、《中華人民共和國商標法實施條例》（以下簡稱實施條例）和本辦法的有關規定進行。

第三條　本辦法有關商品的規定，適用於服務。

第四條　申請集體商標註冊的，應當附送主體資格證明文件並應當詳細說明該集體組織成員的名稱和地址；以地理標誌作為集體商標申請註冊的，應當附送主體資格證明文件並應當詳細說明其所具有的或者其委託的機構具有的專業技術人員、專業檢測設備等情況，以表明其具有監督使用該地理標誌商品的特定品質的能力。

申請以地理標誌作為集體商標註冊的團體、協會或者其他組織，應當由來自該地理標誌標示的地區範圍內的成員組成。

第五條　申請證明商標註冊的，應當附送主體資格證明文件並應當詳細說明其所具有的或者其委託的機構具有的專業技術人員、專業檢測設備等情況，以表明其具有監督該證明商標所證明的特定商品品質的能力。

第六條　申請以地理標誌作為集體商標、證明商標註冊的，還應當附送管轄該地理標誌所標示地區的人民政府或者行業主管部門的批准文件。

外國人或者外國企業申請以地理標誌作為集體商標、證明商標註冊的，申請人應當提供該地理標誌以其名義在其原屬國受法律保護的證明。

第七條　以地理標誌作為集體商標、證明商標註冊的，應當在申請書件中說明下列內容：

（一）該地理標誌所標示的商品的特定品質、信譽或者其他特徵；

（二）該商品的特定品質、信譽或者其他特徵與該地理標誌所標示的地區的自然因素和人文因素的關係；

（三）該地理標誌所標示的地區的範圍。

第八條　作為集體商標、證明商標申請註冊的地理標誌，可以是該地理標誌標示地區的名稱，也可以是能夠標示某商品來源於該地區的其他可視性標誌。

前款所稱地區無需與該地區的現行行政區劃名稱、範圍完全一致。

第九條　多個葡萄酒地理標誌構成同音字或者同形字的，在這些地理標誌能夠彼此區分且不誤導公眾的情況下，每個地理標誌都可以作為集體商標或者證明商標申請註冊。

第十條　集體商標的使用管理規則應當包括：

（一）使用集體商標的宗旨；

（二）使用該集體商標的商品的品質；

（三）使用該集體商標的手續；

（四）使用該集體商標的權利、義務；

（五）成員違反其使用管理規則應當承擔的責任；

（六）註冊人對使用該集體商標商品的檢驗監督制度。

第十一條　證明商標的使用管理規則應當包括：

（一）使用證明商標的宗旨；

（二）該證明商標證明的商品的特定品質；

（三）使用該證明商標的條件；

（四）使用該證明商標的手續；

（五）使用該證明商標的權利、義務；

（六）使用人違反該使用管理規則應當承擔的責任；

（七）註冊人對使用該證明商標商品的檢驗監督制度。

第十二條　使用他人作為集體商標、證明商標註冊的葡萄酒、烈性酒地理標誌標示並非來源於該地理標誌所標示地區的葡萄酒、烈性酒，即使同時標出了商品的真正來源地，或者使用的是翻譯文字，或者伴有諸如某某“種”、某某“型”、某某“式”、某某“類”等表述的，適用商標法第十六條的規定。

第十三條　集體商標、證明商標的初步審定公告的內容，應當包括該商標的使用管理規則的全文或者摘要。

集體商標、證明商標註冊人對使用管理規則的任何修改，應報經商標局審查核準，並自公告之日起生效。

第十四條　集體商標註冊人的成員發生變化的，註冊人應當向商標局申請變更註冊事項，由商標局公告。

第十五條　證明商標註冊人准許他人使用其商標的，註冊人應當在一年內報商標局備案，由商標局公告。

第十六條　申請轉讓集體商標、證明商標的，受讓人應當具備相應的主體資格，並符合商標法、實施條例和本辦法的規定。

集體商標、證明商標發生移轉的，權利繼受人應當具備相應的主體資格，並符合商標法、實施條例和本辦法的規定。

第十七條　集體商標註冊人的集體成員，在履行該集體商標使用管理規則規定的手續後，可以使用該集體商標。

集體商標不得許可非集體成員使用。

第十八條　凡符合證明商標使用管理規則規定條件的，在履行該證明商標使用管理規則規定的手續後，可以使用該證明商標，註冊人不得拒絕辦理手續。

實施條例第六條第二款中的正當使用該地理標誌是指正當使用該地理標誌中的地名。

第十九條　使用集體商標的，註冊人應發給使用人《集體商標使用證》；使用證明商標的，註冊人應發給使用人《證明商標使用證》。

第二十條　證明商標的註冊人不得在自己提供的商品上使用該證明商標。

第二十一條　集體商標、證明商標註冊人沒有對該商標的使用進行有效管理或者控制，致使該商標使用的商品達不到其使用管理規則的要求，對消費者造成損害的，由工商行政管理部門責令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。

第二十二條　違反實施條例第六條、本辦法第十四條、第十五條、第十七條、第十八條、第二十條規定的，由工商行政管理部門責令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。

第二十三條　本辦法自 2003 年 6 月 1 日起施行。國家工商行政管理局 1994 年 12 月 30 日發佈的《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》同時廢止。

附錄二 國外使用規範範例

1. 100％ NAPA Valley Certification Mark -- Terms and Conditions
2. Australian Wool Mark -- Rules for Woolmark Scjeme
3. SQF 2000 Certification Marks -- Rule for Use
4. National Association of Realtors -- Membership Marks Manual