

經濟部智慧財產局「商標審查品質諮詢委員會」 97 年第 1 次會議紀錄

一、時間：97 年 4 月 15 日（星期二）上午 9 時 30 分

二、地點：本局 19 樓簡報室

三、主持人：王美花局長

記錄：陳盈竹、董延茜

四、出席單位及人員：詳如後附會議簽到簿

五、發言紀要：（依發言之順序）

（一）王美花局長：本次議程將依商標法條文逐條做討論與說明。

（二）商標法修正草案第 2 條部分：

1. 洪淑敏組長：

我國商標係採註冊保護主義，對於申請人資格於商標法上卻無明定，故試圖於本次修法予以明文規範。惟實務上，證明標章並未限制一定要具法人資格，亦接受協會申請註冊商標，其可能為非法人團體，若於總則規定限定自然人及法人，似與草案第 72 條之 1 規定發生衝突。因此，商標申請人資格是否僅限於自然人及法人，抑或接受非法人團體，希望透過各界討論給予參考意見。此部分亦會參考專利法之規定。

2. 鮑娟委員：

可從智慧財產權的性質而視，何者可擁有該權利。此種無體財產權若無其他法律特別規定何者不能擁有，即應給予申請註冊。

3. 陳國成法官：

對於商號或非法人團體之申請，現行實務運作若無問題，應可依現行規定規劃。

4. 賴文平委員：

勤業事務所意見僅係文字上之修正，其所謂「二人以上」與草案之「二以上申請人」二者均包括自然人及法人。

（三）有關商標法修正草案第 4 條部分：

1. 賴文平委員：

草案第 4 條第 5 項規定，建議修正為「主張優先權者，商標是否有不得註冊之事由，以優先權日為時點」。

2. 王美花局長：

- (1) 本條規定建議與專利法作配合修正。
- (2) 本局會進一步討論於母法或細則作規定。

3. 洪淑敏組長：

- (1) 謝謝台灣國際事務所對於第 1 項文字所提之修正，我們會參考此意見予以調整。
- (2) 關於國際通商事務所提到現行條文與修正條文僅文字「申請日次日」及「申請之日」之差別，為避免誤解，建議將修正條文第 16 條之 1 移至第 4 條之 2，因本次修法有關期日起算，係援用民法始日不算入之規定，且整部商標法有關期日計算均統一於第 16 條之 1 作規定，將第 16 條之 1 規定移至第 4 條之 2，並不妥適。
- (3) 理律事務所提部分優先權及全部優先權之意見，因草案立法理由已清楚說明所主張之商品一定為首次申請案指定使用之商品或服務所涵蓋，故該等文字應於母法或細則作規定，可傾聽各界意見。

4. 游昌錦委員：

部分優先權及全部優先權之規定，因與權利人之權利有關，於母法規定較為妥適。

(四) 有關商標法修正草案第 4 條之 1 部分：

1. 洪淑敏組長：

- (1) 關於優先權部分會與專利法作配合修正。
- (2) 有關政府主辦或承認之國際展覽會，本組將來會予公告。

2. 鮑娟委員：

何謂政府主辦或政府承認，應先予界定。

3. 王美花局長：

主辦或委辦並非問題，重點在於何種性質之展覽會始可達到本條所承認的。承認的意思，可能並非中華民國政府主辦，而係指國際性展覽會，所以立法當時係以較上位概念，規定只要政府主辦或承認皆可。

(五) 有關商標法修正草案將原第 6 條規定予以刪除部分：

1. 洪淑敏組長：

本次修法即希望將維持商標的使用與侵權的使用分開處理，惟經兩次與司法及實務界開會後，與會的法官或律師仍建議維持第 6 條商標使用的條文存在，目前之所以尚未訂定，係因商標爭議審議委員會之定位問題，因此該條文如何架構與制定，我們會綜合各界修法意見再予以修正。再者，今年本組對於「商標使用作業要點」已著手修正，對於商標的使用將有原則性說明以供參考。

(六) 有關商標法修正草條第 8 條部分：

1. 洪淑敏組長：

修正說明欄列有代理人資格及管理規劃方案，係想藉此了解各界意見。因商標師於商標法中已制定多年，惟商標師法未見制定，恐有立法怠惰之嫌，故想知道各界想法。若大家都沒意見，我們會依政策考量再作決定。

2. 王美花局長：

由於商標權組所提三個方案未臻成熟，如何施行亦不明確，復因上次諮詢會議大家有不同意見，因此本人向商標權組提議，既然商標師的推動困難度高，後續若無其他好的替代方案，就不要制定，開放代理人之資格。惟商標權組擔心商標代理人的素質無法提高，再者，本人認為目前實務運作並無嚴重問題發生，管理上亦無太多困擾。此部分因尚未定案，僅作上述簡單報告。

(七) 商標法修正草案第 9 條部分：

1. 王美花局長：

如果有影響即予恢復，在認定上會有問題，本案應係其回復不影響第三人之效力。此部分謝謝台灣國際事務所所提意見。

2. 游昌錦委員：

法條雖規定得附具理由向商標專責機關申請延長，惟准或不准，於實務上似乎無確定答案。實務上有申請延長，卻未獲回應，是否就表示已核准延長？可否在法條或細則中予以明定？

3. 胡秉倫科長：

在爭議科處理情形是，若經多次補正後，於前次發給事務所

的核准延長函中若已明確表示時間，當事人無理由再申請延期者，審查官不會再發核准函而依現有資料處理。

4. 張慧瑛科長：

於註冊申請實務上，申請人若來文延期，通常會准予延期但不發文，若次數太多，審查官則會以發文或電話聯絡方式告知不准再延。惟針對會做出對申請人不利處分者，則仍會發文通知最後補正期限，另有時可能因業務繁忙而漏未通知不准再延，此部分會請同仁再留意。

5. 賴文平委員：

現行作法是可接受的，若於法律中明定准或不准的情形，將來又會產生另一行政處分而更麻煩。

6. 高秀美科長：

本科曾發生申請人來文已延期 2 次，同仁於發文通知不准再延後，申請人又來文申請延期，該案承辦同仁爰再以電話告知不准再延後，逕予審結。

(八) 商標法修正草案第 16 條之 1 部分：

1. 呂雪惠委員：

此問題係本事務所在做全球軟體時發現約有 4、50 個國家有關商標權之計算均係以註冊公告之次日起算至 10 年後之相當日，例如 97.01.01-107.01.01，我國與國際上多數國家作法不一致，建議本次修法予以修正。另中國大陸與香港有關商標權之計算則與我國相同。

2. 洪淑敏組長：

本條立法理由部分可援引行政程序法第 48 條規定取代民法，因屬行政程序行為。

3. 王美花局長：

此部分具國際協調化性質，我們會再確認。

(九) 商標法修正草案第 17 條部分：

1. 洪淑敏組長：

草案中涉及申請程序部分會使用「商標圖樣」文字，涉及實體及一般性之問題則使用「商標」二字，以此概念作區分。至於

第 2 項使用之「載明」二字，係因申請人、商標圖樣及指定使用商品或服務及其類別等 3 要件必須完全具備後始能取得申請日，惟擔心規定有不明確，故加上「載明」二字。台灣國際建議「以提出前項完備之申請書之日為申請日」文字，應可接受。

2. 王美花局長：

「載明」二字應可刪除。第 1 項已明確規定申請商標之主體及兩大客體，即商標圖樣及所指定使用之商品或服務，故應無台灣國際所擔心之「圖樣」會使人陷入商標僅限於圖形之情事。至於「商標圖樣」及「商標」之區分，則為使商標法的用語更精準，整個草案已如洪組長所述邏輯概念，全盤檢視並予注意，若有未修正者，會再確認是否有遺漏。

(十) 商標法修正草案第 17 條之 1 部分：(勤業提案增列)

1. 洪淑敏組長：

因本組已有「商標共有申請須知」，並規定共同申請商標註冊應在申請書指定一人為應受送達人，未指定者則將以申請書上所列第 1 順序之申請人為應受送達人，此部份擬於細則作規定。

2. 王美花局長：

可參考專利法第 12 條規定。

3. 賴文平委員：

送達人與代表人的概念不同，共同申請註冊之商標於發生異議或評定案時，若僅對一人送達，另一共有人則未送達答辯，將來效力及或不及會發生糾紛，於實體法上予以規定較為明確。

(十一) 商標法修正草案第 18 條部分：

洪淑敏組長：

本條除宣示先申請先註冊原則外，因本局北、中、南各服務中心同時收件，各有序號，且實務上確實發生有難以辨識而須以抽籤方式決定之問題，故本條規定仍有保留之必要。

(十二) 商標法修正草案第 19 條部分：

1. 洪淑敏組長：

- (1) 此部分參考國外法制，係屬法院認定問題，惟擔心所核准的商標權利不明確，萬一發生侵權時法官較不易判斷，然我國智慧

財產法院將於今年7月開始運作，應可將此問題留待法院做判斷。將來聲明不專用制度改自願性聲明時，原則上只要商標整體具有識別性，即予核准，縱使商標包含有不具識別性的部分，申請人不聲明，本組亦不會請申請人聲明，因為國外亦是如此。主管機關僅審查該商標是否具識別性，至於是否應聲明或者聲明對不對，將來發生侵權時，由法院就具體實際交易情形判斷。理律的意見，當初修法亦曾考慮。聲明不專用制度由強制性改為自願性之可行性，希望聽取各界意見。

- (2) 據本組高秀美科長研讀日本文獻，日本取消聲明不專用制度後，因為權利不確定而造成許多爭議，最近亦有人反映希望回復。
- (3) 針對審查不一致的問題，一直是本組努力的目標，目前本組亦有前置作業，即案件進來後，會有專人將同一人申請的案件或者相同案件予以統合，並通知將來分到該案件的審查人員，該等審查人員於審查時對於該等案件是否近似、是否應聲明不專用或者是否屬說明均會彼此交換意見與討論，以建立共識，這是我們目前努力的目標。但是，我們不敢保證百分之百無漏網之魚。
- (4) 申請人若聲明不專用，將來公告時會依申請人之聲明予以公告。審查員不會審查該聲明對不對或者有無必要性，僅審查商標整體有無識別性。亦即，申請人於商標申請時，若已自我聲明不專用，我們會依其原意公告，申請人於申請時若未聲明，我們則視整體是否具有識別性，若有，即予核准，不會另行通知。

2. 王美花局長：

- (1) 修法當時曾考慮三個方案，第一、刪除此制度；第二、維持原版；第三、折衷版，即修正草案之版本。之所以要改變作法，係因各個商標審查官的看法不一致，代理人亦多所抱怨，復因蒐集國外資料且詢問國外審查員，均認為此係法院認定問題，商標主管機關不應過多擔心。草案之所以提出折衷版，係因IP法院已經成立，只要向法官解釋為何要刪除此規定即可。

- (2) 將他人商標予以聲明不專用部分，若係非常近似而予誤准，在後續之異議或評定應會撤銷。
- (3) 商標應整體觀之，司法審查亦是如此，原、被告本來就應各自主張，被告若抗辯係說明性文字，應可提出證據證明其係習用文字，此係原、被告之間的攻防問題。主管機關若介入審查，則要考量其困難度高不高，是否影響審查程序，若有不一致則吃力不討好。
- (4) 聲明不專用的商標一定是有部分是說明性或描述性文字，於實際商品販售時業者不可能標示何者係不專用，應係專業上檢視其商標註冊簿的問題，與消費者保障無直接關係。
- (5) 大家的正、反意見均很清楚。若要保留現有制度，現行條文的文字一定要再做修正。此部分本局會再討論。

3. 鮑娟委員：

- (1) 何種情形應予聲明或不應聲明，屬高難度問題，確實會產生困擾，聲明不專用制度應予刪除或者採用何種版本，本人認為應視國內商標整個環境，即商標申請人或使用人之情況而定。事前審查或者事後由法院認定，二者均屬兩難，宜聽取業者在實務上之經驗。
- (2) 個人認為該條規定應可刪除，因為在典型聲明不專用的國家，例如美國係採先使用國家，於一開始先使用時即已包含不專用的部分，因此之後要取得商標註冊時，於一定條件下允許其聲明不專用。惟我國制度並非採先使用而係採先註冊，二者基本出發點不同，將其聲明不專用制度納入我國規定，自會產生困擾。
- (3) 侵權規定可對商標權人提供保護，惟在侵權之前，可能使消費者產生模糊而使權益受損。

4. 潘逸松委員：

最近處理的案件中，美國及加拿大主管機關均通知業者要聲明不專用。本人認為智慧局對於此制度於實務上已操作多年且具專業經驗，由智慧局先就聲明不專用部分做審查會較妥適。

5. 陳國成委員：

- (1) 此部分本人認為應該讓權利義務明確，權利義務若不明確，可能將來在告侵權時，會發生權利不確定的情況。在不明確的情況下，若有先前資料可循，即已知某部分已聲明不專用時，則就該部分主張侵權其立場就會有問題。若有聲明不專用，當事人及利害關係人可清楚知道，若無聲明不專用，則會造成混亂。法院雖會再予審查，然之前已進行多次訴訟程序。本人認為雖會造成審查上之麻煩，仍應作為較妥，將來法院仍會個案判斷。從整體來看，機關若能事先篩檢，當事人亦可節省訴訟費用。
- (2) 很多商標申請案喜歡使用幾乎接近通用名稱或說明性名稱來申請，因為可以佔點便宜。這種案件到最後還是要看是否要予准駁之問題，若不聲明不專用，最後還是會以結果作判斷，結論還是跟法條一樣，因為圖樣還是要整體觀察，只是要不要聲明不專用的問題。此部分若不做審查，當初審查時仍予核准；可否專用卻未予界定，此部分究竟有無權利，於法院審查時會有問題。
- (3) 聲明不專用在法院也會有歧異問題。若將此問題延至法院，法院判決的歧異會比審查歧異之影響更為嚴重，因為涉及到損害賠償之問題。因此，行政機關若能先把關較好。法院雖然專業，然商標審查仍是見仁見智。

6. 賴文平委員：

- (1) 對商標代理人及業者而言，多年來已清楚知道哪部分不在商標權範圍之內，何況修正條文第 29 條也清楚規定何者不在商標權範圍內。在處理程序上，行政機關在效率與法安定性之折衷情況下，基於法的安定性，即使圖樣有不專用部分，將來法的執行上應無太大問題，因為少數人雖會主張權利，惟此種案件司法上基本上應該不會成立，當事人縱使收到警告函，我們亦會告知無須理會。此應該是法律整體教育之問題。
- (2) 在此無特定立場問題，只是各有優缺點。事務所代理人雖然也會把關，然權利人的看法更重要。此條文係國內適用，而台灣之權利人多數為國內企業及消費者，此條修正是個大膽嚐試，

從大方向來看，係從形式爭議走向實質爭議，然事實上就此制度而言，的確無一致性的問題，因為商標有其差異性，同樣的文字在不同商標上代表的意義會不一樣，另商品的差異性、時間的差異性、區域的差異性都會造成主張權利範圍之不同，此差異性會因依據法條之不同，而決定係由主管機關來把關或由法院來把關。如果主管機關在深厚實務經驗、多年歷練且具權威性的情況下，都難以避免此種差異性或權利人的不滿，將此放在法院所產生的衝擊可能蠻大的。商標於申請時與主張權利時，其權利狀態係不一樣的，若追求法律上之實質正義，當然係向法院提起主張權利時最能符合實質正義，因為可能商標於10年前與10後之法律狀態是不一樣的。但是，社會及各方面是否都已準備好來接受此衝擊呢？個人擔心此修正將來會產生很多糾紛，而需再回頭檢視其妥適性。不過，個人對於法官很有信心，因為從高等行政法院的歷練來看，絕對是沒有問題的，況且本次修正條文於第29條也有配套措施，已清楚表示什麼情況是不在商標專用權內。

7. 吳宏亮委員：

- (1) 此可幫助智慧局加速審查，因為當事人聲明不專用的情況多了之後，可加速審查具有識別性的部分，當事人將來在主張權利時亦有禁反言之適用，此訓示性規定應可接受。
- (2) 19條之規定是否代表只要申請人聲明不專用，就會核准？或是依現有制度審查官仍會做判斷？現行規定雖要仿美國與加拿大之制度，惟依潘委員剛才所述，其仍會請申請人聲明不專用，仍會進行審查。

8. 呂雪惠委員：

實務上有發生將他人註冊商標予以聲明不專用之情形。

9. 葉雪貞委員：

若採自願性聲明，易造成模糊，對自己的權利可能有不確定而造成困擾，與其如此，倒不如不要規定。若怕大家對權利範圍搞不清楚，就回到現行制度。現行制度並非不可採，僅希望審查員在審查時能維持一致。要讓大家明確知道該權利是否有不專用

部分，維持現行制度比較好。若將此制度予以取消會造成困擾。

10. 吳明峰科長：

聲明不專用對於商標整體觀察而言，似有割裂審查之情形。

11. 高秀美科長：

實務上碰到的情形，往往是在民國 70 或 80 幾年間申請註冊，於當時該商標是有識別性，惟時至今日，可能該商標已淪為商品說明或通用名稱，在這種情況下，就可能會讓新的申請案件聲明不專用，所以在個案處理上可能會讓人誤會有將他人商標聲明不專用之情況，然事實上係因其識別性已喪失。再者，審查官會考量指定使用商品性質，因不同考量而有不一致的結果。在判斷上代理人若覺得有問題，可直接與我們溝通。

12. 游昌錦委員：

申請人聲明的時點為何？是否會通知申請人？

(十三) 商標法修正草案第 20 條部分：

1. 陳國成委員：

異議或評定案在判決確定前還可以分割，對於減縮則無特別限制，實務上發生於行政訴訟程序時申請減縮，此又可分為二種情形，一為申請案，一為異議或評定案，申請案在訴訟終結前仍可以審酌，但異議、評定案，依法理撤銷訴訟不予審酌，惟依目前施行細則，專責機關應將分割或減縮之情形通知行政訴訟機關，惟該部分是否審酌實務上有歧異，是否以法律明文加以規定？

2. 王美花局長：

此部分會配合 Board 的條文一併檢討。依現行細則第 27 條規定，到行政法院都可以，與專利作法有很大的差異，所以專利、商標會一併確定爭訟時得否分割或減縮。

(十四) 商標法修正草案第 20 條之 1 部分

1. 洪淑敏組長：

台灣國際建議文字更精簡，可以接受。

2. 潘逸松委員：

代理人地址變更須否以申請人名義申請之？實務上代理人遷址均以自己名義通知，似未於此規範。實務上代理人自己行文，

未使用變更的申請書，實務上一個通知即可，無須個案分別行文。

3. 李淑美副組長：

這二個事項不同，本條文係規範註冊事項變更，代理人地址變更非作為註冊事項變更，故用一般行政文處理，代理人地址變更以一個通函通知本局即可，與註冊事項變更性質不同，只是便於秘書室發文作業，不會就個案作代理人地址變更，而在代理人ID做調整。

4. 李鎡主任秘書：

建議與專利法一併檢討，在專利法，申請人變更名稱是改名字而非換主體，而代表人名稱變更是改主體。因申請人不可能幫代理人改名字，於此之意應指換代理人。

5. 王美花局長：

文字與專利法一併檢討。

6. 葉雪貞委員：

現行商標法第20條：商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請核准之規定涵蓋範圍較廣，為何要將變更事項「變更申請人」、「代理人之名稱」……等列出來？用概括的概念可以涵蓋範圍較廣，例如變更印鑑。

10. 王美花局長：

印鑑屬其他事項。現行條文第20條第1項所指變更，在現行作業上指形式事項之變更，實質事項變更規定在現行法第20條第2項，包括減縮。修正條文是將形式與實質事項分別以不同條文處理，將實質部分，包括不得變更的實質部分及減縮，置於第20條，另於第20條之1規範程序事項。印鑑可含括於第20條之1的「其他事項」。以上為新條文的邏輯，進一步再於第20條之2規範可容許更正的情形。

(十五) 商標法修正草案第20條之2部分

1. 洪淑敏組長：

台灣國際的建議可以接受，再調整文字。

2. 鮑娟委員：

本條規定，不得影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務

之範圍，但一般的更正指「顯然的錯誤」，是否會產生何為「同一性商標」的疑問？又本條列舉之「申請人名稱或地址之錯誤」、「文字用語或繕寫之錯誤」均為文字錯誤而屬明顯的錯誤，所以只是列舉，但使用「不得影響商標同一性」的文字，因「同一性」有眾所周知的特定意涵，是否產生判斷上的問題？而且商標的特性與眾不同，所以很難判斷是否屬明顯的錯誤。

3. 洪淑敏組長：

例如商標圖樣中文為「大馬」，其英文為「BIG HORSE」，但打字誤為「BIG HOUSE」，可得知其為明顯錯誤，現行法商標圖樣不得更正，修正後得因不影響商標同一性，而可以更正。或指定商品「遊戲機」誤寫為「游戲機」亦屬明顯錯誤。在認定是否具同一性將參考周邊證據資料，例如申請文件中的委任書載明：「本件大馬商標申請案委託與某代理人辦理」，若整個案子呈現商標為「大馬」，只有商標圖樣錯打為「BIG HOUSE」，則允許其更正。

4. 王美花局長：

目前實務上已有很多這樣的案子。例如「烏鴉」寫成「烏鴉」，是很明顯的錯誤。若個案有是否屬明顯錯誤的疑慮，則不會同意其更正。個案需綜合各種情況加以判斷。

5. 楊適賓委員：

- (1) 關於商品的部分，將來兩岸擴大交流可能會發生，若對岸申請商標指定商品為「計算機」，在大陸「計算機」指電腦，代理人送件時未修正為「電腦」，則就「計算機」應以申請人之認知為準或台灣的認知為準？
- (2) 若有完全相同的大陸申請案，是否得以大陸的申請案主張更正錯誤？

6. 洪淑敏組長：

原則上會綜合判斷。若「計算機」在台灣有特定內涵，則判斷上比較麻煩。

(十六) 商標法修正草案第 21 條之 1 部分

1. 王美花局長：

勤業建議的第 2 項為民法概念，是否有規定的必要？目前作

業依照民法的概念。第 1 項「核准審定」前，實務上仍有「作成審定」或「送達審定」前的疑議？若要明定，文字須更清楚。請商標權組再確認。

2. 葉雪貞委員：

「得以書面撤回註冊之申請」是否會有除了「書面」還有其他撤回申請方式的誤解？修正為「申請人得撤回註冊之申請」及「前項申請應以書面為之」是否較明確？

3. 王美花局長：

我們亦認為得撤回，但應以書面為之，意思相同，局裏再考慮是否修改。

4. 潘逸松委員：

一表示撤回即發生效力，若反悔，欲撤回該撤回之意思表示，應何時為之？

5. 高秀美科長：

關於撤回，本局依民法規定採到達主義，所以欲撤回之意思表示需先時或同時到達，始發生撤回之效力。

(十七) 商標法修正草案第 22 條部分

1. 洪淑敏組長：

台灣國際建議的文字可以接受。

2. 王美花局長：

昨日（4 月 14 日）討論商標授權與商標移轉時，提到目前專利法、商標法規定的登記對抗第三人效力的問題，有意見認為在讓與（移轉）不採登記對抗效力，因為讓與合意與移轉登記的時間有落差，則得對第三人的時間點為何？又若讓與時未登記，事後補登記者，損害賠償如何計算？另有意見提到讓與是否與授權為不同對待？第三種意見為，若不採對抗是否應採要式，例如書面，因涉及民法概念，處理上有其困難度，局裡會再加以考慮。有提到日本法制，專屬授權需書面，且登記後始生效力，但登記後始生效力不符商標法新加坡條約精神，而不可採。以上與本條規定有關，故簡單說明如上。

(十八) 商標法修正草案第 22 條之 1 部分

1. 洪淑敏組長：

現行商標法第 22 條規定，因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人，實務上承認申請權之存在。本條規定共有申請人有關申請權相關之移轉、拋棄等變動事項，且最高法院亦有判決提到「申請權」用語；釋字 486 號解釋亦提及申請權的概念。

(十九) 商標法修正草案第 23 條部分

1. 王美花局長：

依各個事務所的建議逐一討論。

2. 洪淑敏組長：針對台一的意見

- (1) 關於修正條文刪除第 23 條第 3 項的規定，政府機關的標章、標誌在政府機關本身作為申請人時，應無本條第 7 款及第 8 款規定之適用，所以台一認為第 3 項之規定應該保留。該條文在內部討論時，是否刪除有不同意見，可一併開放討論。另牽涉與第 2 條申請人資格為自然人、法人之規定是否有牴觸，應一併思考。
- (2) 新法將混淆規定於一條，混淆保護客體包括申請在先、註冊在先以及著名商標，著名商標的減弱則規定於另一條款。台一擔心，混淆之適用在著名商標有彈性，實務上及於關聯性商品，保護範圍較大，在申請／註冊在先商標保護範圍僅及於類似，將混淆規範於一條文，是否仍可為上述之差別解釋與適用？組內亦有部分持相同看法，此問題亦開放討論。
- (3) 關於「商標」與「商標圖樣」，將全面檢視商標法的規定。原來的考慮是本條未牽涉申請程序事項，所以用「商標」。
- (4) 關於著作權、專利權等在先權利被當作商標申請註冊，現行法規定判決確定始能撤銷該註冊商標，當時的考慮為著作權係採創作主義，無登記制度，是否受著作權保護由法院認定。參考國外條文，有些國家無「判決確定」的字眼，惟現在新型專利亦採形式審查，須經法院實質認定專利權是否存在，是否採判決確定較好？亦請大家討論，。

3. 王美花局長：

第 13 款的在先商標，在第 2 項界定其包括註冊在先及已成為

著名商標者，可能如台一所言概念上比較亂。是否將在先商標與著名商標 2 個用語均表現出來？若以在先商標涵蓋著名商標，概念上比較不清楚。

4. 賴文平委員：

「在先」包括申請／註冊在先，解釋上保護及於類似商品；著名商標的混淆判斷範圍較大，及於所謂相關聯商品；減損又為另一概念。「在先」、「著名」、「減損」為 3 個不同的態樣，以 2 個條款不易處理，以 3 個條款加以規定，應比較清楚。

5. 李宜芳委員：

「申請在先」或「註冊在先」均為可以查得的資料，而「著名」與否，須主張著名者提供證據，商標註冊申請案的審查若無著名商標權人提出證據，審查人員如何認定據駁商標為著名商標？曾經申請案審查人員以第 12 款作為核駁條款，申復時質疑審查人員如何作出該商標為著名之認定？不同情形置於同一條款似不妥當。

6. 洪淑敏組長：

原則上審查科使用第 12 款一定是曾於爭議案認定著名，才會據以核駁。

7. 李宜芳委員：

但考慮商品為類似商品或相關聯商品會有很大的問題。

8. 洪淑敏組長：

視知名度高低決定保護範圍的輻射廣度，於具體個案判斷。

9. 李宜芳委員：

所以建議將著名與在先商標分為 2 款較為明確。

10. 王美花局長：

著名商標審查基準係配合現行法所定，原來想依修正後條文訂定，但法律尚未修正。實務上著名商標混淆的認定較審查科為寬，因著名性的關係，類似商品有流動性的概念。

11. 胡秉倫科長：

關於現行法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標的混淆與減損，於去（96）年 11 月已公布適用審查基準，該基準依照現行法而

訂定，關於第 12 款前段著名商標的混淆誤認法條上無類似的要件，故於基準中將其列為判斷是否混淆誤認的參酌因素，而非要件。若為商標著名、商品類似，成立混淆沒有問題，惟該基準為符合現行實務，若著名性較高，其商品類似性會放寬至類似程度較低的商品。後段無不類似之要件，雖認為減損指不造成混淆，但商標非常著名，非常有識別力的狀況下，會減損其識別力或信譽的情形，故以後段提供較大的保護。但有特別要件，即著名、非常有識別力、非常近似，是在未受前段保護下另外的保護。目前因法條沒有類似的要件，所以未在基準中將其列為考量因素，僅在基準中提及後段保護的應屬不類似的商品，該見解為實務普遍接受。惟第 12 款無類似／不類似之要件，故在審查基準中不能將其列為必要的參酌因素，希望能於修法時明定該要件。至於將先申請、先註冊與著名商標併在一起，個人亦有疑慮，但該方向應沒有錯，只是如何調整的問題。

12. 王美花局長：

理律認為應將第 13 款在先商標的「同一或類似」刪除，則完全沒有判斷準則？

13. 楊適賓委員：

這是大膽的建議，因為混淆誤認審查基準已規範商品的相關聯與類似性，則具體個案是否構成混淆誤認之虞，是否一定要在法條文字上以「類似商品」加以規範？建議修正與修正版本最大不同在於註冊或申請在先商標得否阻止在非類似商品取得註冊，例如「104 購物銀行」與「104 人力銀行」目前歸屬於不類似的服務，若拿掉「類似」的要件，直接回到混淆誤認基準判斷是否產生混淆誤認之虞，以決定得否併存。

14. 王美花局長：

混淆誤認的基準提到混淆誤認之判斷要素很多，基本要素為商標圖樣近似與商品類似，但仍有其他的判斷要素，所以基準提到若商標有一些知名度，則類似的範圍會擴大，該概念的形成並不容易，若在條文中將類似／不類似刪除，則會產生混亂。建議在混淆誤認的要素下，繼續維持目前「商標近似」、「商品類似」

導致混淆誤認，不要再作改變。至於美國相關聯商品，只是用詞不同，仍可為「類似／不類似」的概念所涵括。

15. 陳國成委員：

第 13 款用「類似」加以界定，尤其是著名商標，似乎會改變原來著名商標的保護範圍？

16. 王美花局長：

不會。當初訂定著名商標保護審查基準時，陳委員堅持法條關於淡化無類似／不類似的規定，所以基準不能跳脫。現行法當初依照陳委員的意見，認為邏輯概念上，混淆誤認的判斷要有類似的概念，而淡化是跳脫出類似，要給予更大保護的情形。

17. 陳國成委員：

原來的保護範圍似乎較大，目前實務上關於混淆誤認的判斷不以類似為必要。新舊法交接之際，是否限縮了著名商標的保護範圍，應考量。

18. 王美花局長：

應該是這樣的問題一直存在。

19. 陳國成委員：

若限於商品「類似」，對著名商標的保護範圍有限縮，將來在侵權或審查的判斷適用時，恐有新法沒有保護到的部分，因為新法限縮在類似，而類似有一定之定義，非類似似乎不在新法的保護範圍。

20. 王美花局長：

灰色地帶，所謂「相關聯商品」的問題，亦即知名度不是那麼大，商品有關聯性的問題，請胡秉倫科長說明。

21. 胡秉倫科長：

第 12 款關於著名商標保護在前段混淆誤認部分，若於法條中加上「類似」的要件，對於「類似」的判斷會因商標著名性較高，使得類似商品涵蓋範圍較廣，而及於類似程度很低的商品，也就是所謂關聯性商品，惟上級機關是否接受該見解，尚不得知。我們在概念上認為，就非常著名的商標而言，對其涵攝保護的範圍，會隨著商標的著名性極高而降低對於商品類似性的要

求，使得保護範圍及於類似程度較低的商品，等同於現在實務運作上所稱的關聯性商品。因此有一種看法是認為前段的混淆誤認，其保護範圍事實上已包含關聯性商品，要不要在條文中加入相關文字，以杜爭議。惟加上「關聯性商品」的文字，又會產生什麼是「關聯性商品」的疑問。

22. 王美花局長：

在現行法下，目前審定書的寫法，商品仍必須用「類似」的字眼？

23. 胡秉倫科長：

如果在審查科分類是「類似」，則用「類似」，若跳脫審查科較保守的「類似」範圍，用「關聯性」的用語。若新法修成「類似」的要件，則在解釋上，類似的範圍有可能因商標的著名性高，其保護範圍不再是傳統（審查科）的類似，而為較大的概念。

24. 王美花局長：

基本上是會讓消費者產生混淆的情形。

25. 洪淑敏組長：

同一個用語，範圍會變動。

26. 王美花局長：

所以修法的本意並沒有改變著名商標的保護範圍。

27. 楊適賓委員：

一般社會大眾沒有如此精緻的概念，將「類似」在不同狀況作不同範圍的界定，混淆誤認的範圍可以隨商標的知名度作不同範圍的界定，但懷疑「類似商品」的概念可以用個案方式界定，是否會引起法的不安定性？

28. 洪燕嫻委員：

第 14 款也有「同一或類似商品」，則會不會同一部法律關於「類似商品」的概念不太相同。一般人對相同的法律用語，不會作不同的區分。

29. 王美花局長：

本局在「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」開宗明義表示，商品類似與否之判斷，並非絕對受該分類之限制，只是基本

的參考標準，此概念大家都接受。

30. 洪淑敏組長：

大家的關切在於同一個用語，現行法的第 13、14 款沒有很大的出入，若將著名商標與第 13 款放在一起，很難在同一條文作不同的解釋與適用，如果大家都擔心此問題，是否仍依照現行法，著名商標規定於另一條文，在先申請或註冊之前案規定於另一條文。

31. 王美花局長：

還是會有現行法第 12 款前段混淆要不要出現「類似」的字眼，後段的淡化要不要出現「不類似」的字眼的問題。

32. 洪淑敏組長：

理律與國際通商均建議不要在法條中放入商品，現行第 12 款無商品因素之規定，也因為如此，基準不能限縮減弱只能用於不類似、混淆只能用於類似之情形。至少目前大家的共識似乎是著名商標與在先商標應做切割，置於 2 個不同的條文，所以要處理的問題是著名商標的規定是否要加入商品條件的規定。

33. 賴文平委員：

現行法第 12 款前段、後段，與第 13 款為 3 種不同的類型，若修成第 12 款前段與第 13 款置於同一款，在解釋邏輯上絕對會有問題。若現在對商標保護有一般商標、著名商標、更高的著名商標 3 個不同層次，則 3 個層次應用 3 個不同的條文，現行法第 12 款已包括 2 個層次的保護條件，因為置於同一條文，所以審查基準訂得很辛苦。個人認為著名商標保護不太需要提及商品類似／不類似的問題，判斷重點在於是否產生混淆、減損的問題，而不在商品是否類似的問題，則現行第 12 款修改為對著名商標構成混淆如何處理，構成減損如何處理即可。至於商品類似的概念非常難以界定，第 13 款規定「同一或類似」構成混淆之條件，因為「同一或類似」為混淆之基本要素，無庸討論。要將相關聯商品套入審查基準確實有困難，尤其社會變動很大，只要構成混淆，也無須再強調為類似商品。原條文及審查基準的概念沒有問題，只是若拆成 3 個條款作規定較清楚。認為著名商標不須規定

商品類似／不類似的問題。

34. 游昌錦委員：

意見已由組長及賴所長表達。常在事務所對此問題有作研究，會後可提供研究資料。

35. 洪淑敏組長：

國外「混淆」與「減弱」原來分得很清楚，因為本來商標保護的核心在防止混淆，以維持公平競爭，而減弱的保護已跳出該概念。但後來很多國外判決在二者間的區分越來越模糊，甚至出現一理念，若知名度已高到可用減弱，卻不能保護類似商品，邏輯上並不合理，所以商品的界線的走向已經模糊。

36. 呂雪惠委員：

基本上不贊成類似／不類似的二分法，因為很多案例是灰色地帶。不須跟著外國修法，如果原來的法條很好，不須花很多時間討論如何修正。

37. 王美花局長：

洪組長提到的是歐洲案例，歐洲分得很清楚，淡化只能適用於不類似的情形，當權利人於類似商品主張淡化，法院困擾應如何處理。現在的問題點是代理人關心的，商標著名性不是非常高，但商品為關聯性商品，是否會成立，目前實務作業，商標有一些知名度，這類的案子會辦成立，但其他國家很少如此處理，我們的認定寬很多，是否應加以檢討。

38. 鮑娟委員：

實務上當商標知名度不是很高，但好像真的是抄襲，要如何認定，聽說日本有處理該情況的類似條文，是否可以參考。

39. 王美花局長：

日本的規定亦須達「周知」。

40. 鮑娟委員：

應掌握註冊、先申請主義，著名商標的保護為例外。當初訂混淆誤認基準時，會裡曾質疑各款混淆誤認之虞考量之情況是否相同，當條文文字相同時，應作相同的解釋，現在的八大因素，個案毋須審酌全部的因素，應配合條文規定，目前在第 12、13、

14 款考慮的因素不同。

41. 洪淑敏組長：

關於此問題，最高法院最近有一判決，強調八大因素若在個案存在，則應加以討論，不能備而不用，為不錯的判決，也支持本局的八大因素。

42. 王美花局長：

在愛迪達案子，最高法院清楚表示：即使商標近似且商品類似，也不一定使消費者混淆，因為愛迪達的信譽已經高到不會產生混淆，這也是我們基準的概念，該判決非常明顯地採用基準的規定。

43. 洪淑敏組長：

關於仿襲，目前實務上用第 14 款只限於「同一或類似」。

44. 王美花局長：

可以適度放寬該款的「同一或類似」。

45. 洪淑敏組長：

目前實務運作在商品類似已拉大，若仿襲意圖明顯，會拉大商品類似概念。

46. 王美花局長：

有些案子，因為無法納入第 14 款的類似商品，所以才主張第 12 款。但似乎本局認定第 14 款成立之異議、評定比較容易，不要求太多證據的主張及釋明，是否太寬？

六、散會：中午 12 時。