

# 經濟部智慧財產局「商標審查品質諮詢委員會」 97 年度第 2 次會議紀錄

一、時間：97 年 5 月 5 日（星期一）上午 9 時 30 分

二、地點：本局 19 樓簡報室

三、主持人：王局長美花

記錄：陳宏杰、王義明

四、出席單位及人員：詳如後附會議簽到表

五、發言紀要：（依討論條文及發言順序）

## 【草案第 23 條部分】

1. 洪組長淑敏：

(1) 台灣國際事務所提出第 1 項有贅字的意見，本局會考量。

(2) 日方對第 15 款，亦即現行法第 23 條第 1 項第 14 款的修正意見，該款源自於巴黎公約第 6 條之 7，有關代理人、代表人剽竊原廠商標問題，本局當初在法規制訂時已放寬不限於代理人或代表人。惟日方質疑法條「其他關係」之限制，對於無關係的第三人剽竊行為應如何處理。目前審查實務上只要仿襲意圖明顯，例如文字或圖樣的獨創性極高，即使僅為競爭同業，亦認有第 14 款所稱其他關係概括規定之適用，並未被限縮。反而商品或服務類似關係之要求會比較麻煩，不過實務上若仿襲意圖明顯時，在個案認定上也會放寬。

2. 主席：這個問題日方曾表示，依照現行條文規定至少要證明有「其他關係」，日方擔心「其他關係」的舉證責任程度？故詢問是否參考日本立法例，使外國周知的商標可以放寬到對於全無關係第三人，亦可排除註冊。且現行條文如僅因競爭同業即認定有關係，又過度擴張解釋，但草案第 15 款若規定不要有任何關係，又太寬鬆而不妥適。

3. 洪淑敏組長：實務上判斷主要在於是否有仿襲意圖，如圖樣為獨創且完全相同，依經驗法則，其必因某種關係而知悉該商標之存在，才會以完全相同的圖樣申請註冊。法院實務判決曾認定兩者為競爭同業，而系爭商標有前揭情形時，有該款所稱其他關係概括規定之適用。
4. 主席：實務上確實有許多灰色案例，若僅具有競爭同業關係，但商標本身仿襲性高，是否即該當「其他關係」之要件？目前處分書及法院判決，似乎多維持此見解，日方希望能確認此情形是否即該當構成要件中之「其他關係」，我方並未明確告知此即該當，僅說明實務上此類案例頗為常見。
5. 胡秉倫科長：
  - (1) 目前經濟部認為「其他關係」為一概括規定，因有些關係無法列舉，須依其他因素判斷確因某種關係而知悉。現在實務上競爭同業確為一種關係，但不會因為單純同業關係即認為有第 14 款之適用，而是因為圖樣識別性極高且特殊，依此等因素及經驗法則判斷，足認競爭同業之註冊人應為知悉。或者雖據爭商標尚未達著名程度，但在同業間已有相當知名度，加上圖樣識別力較高，始會認定係因某種關係而知悉。
  - (2) 早期本局適用此款甚為嚴格，一定要有條文例示之相當關係始有適用，競爭同業並不足以認定具有關係，後來因經濟部及法院皆採寬鬆之見解，故本局實務上亦比照處理。
6. 主席：從法條文字結構來看，本款不確定性太高，日方才會提出要求放寬至全無關係亦可之建議。所以問題在於現行法架構下是否可以這樣操作？如果不行，有無更動之必要？
7. 陳國成法官：修正草案第 15 款及第 13 款不同之處，在於註冊與未註

- 冊，其保護程度應有不同區隔，如果將後者之「關係」去除，則兩款保護即無差別。目前實務上對其他關係之認定雖較寬鬆，但如將「關係」之要件除去，將與註冊商標之保護無異。
8. 葉雪貞委員：此款規定係欲遏止抄襲，但業者相當聰明，例如有業務往來，就不用自己公司名義申請，而以其他個人名義申請，如此即使抄襲亦難以證明，無法達到遏止抄襲之效果。
  9. 主席：巴黎公約第 6 條之 7 適用範圍其實很小，必須證明其代理人或代表人搶註始有適用。目前實務上除了同業關係之外，還是會參酌商標本身知名度高低、商標獨創性及近似性高低等相關事證綜合判斷。但是否能持續被上級機關或法院維持？如果多數案件對「其他關係」認定之見解皆是如此，應無問題，只是關係之認定是較寬鬆的。
  10. 洪淑敏組長：勤業事務所對第 1 項第 5 款的修正意見，是認為同條項第 3 款所用文字分別為「功能」或「功用」，但其內涵應屬相同，且英文均為「function」一字，建議採相同的用語。現行商標法原則上立體商標係以「功能性」表示，第 2 款有關商品說明性部分則以「功用」表示。至於第 1 項第 10 款意見，係源自巴黎公約第 2 條之 3，主要在於保護國家級的認證標記，國際組織是否亦有此類認證？另有關第 1 項第 15 款國內外合法先使用，有無需要加上「合法」二字，在實務上認定時應同時會考慮其使用是否合法，有無明文規定之必要？請委員表示意見。
  11. 賴文平委員：有關「功能」與「功用」部分，商標法英譯版本用相同文字，建議統一。國際組織印記部分，例如 ISO 為國際組織之認證機制而非國家級。有關「合法」二字之增訂意見，是從幾個高等行政法院的判決前案發現，應對他人先使用之合法性加以規範，以避免他人

以不法先使用之事實，反過來申請評定商標權人商標之註冊，亦即侵權商標因有先使用之事實，反而以第 14 款打擊原商標權人。另第 17 款有關「相關公眾」用語，可能以「相關消費者」文字規定即可。

12. 主席：關於第 10 款及第 15 款部分，請商標權組再確認。
13. 游昌錦委員：第 13 款部分，建議將著名商標有致相關消費者混淆誤認之虞部分，以獨立條文規定，並刪除其同一或類似商品之限制，以免著名商標之保護出現漏洞。
14. 主席：此部分上次會議已充分表達意見，出席委員多數都贊成目前實務作法，本局內部將再討論。另有關功能、功用部分，二者英譯文字相同，請商標權組確認要採哪個用詞。
15. 葉雪貞委員：有關第 5 款條文之「其」所謂何意？目前商標型態不限於立體、顏色及聲音，如將「其」改為立體、顏色及聲音，則觸覺等又無法納入，但僅寫「其」又不明確。
16. 洪淑敏組長：應是「僅為發揮商品、服務之功能所必要者」，本組將再討論修正。方才賴所長所提侵權者回頭主張第 23 條第 1 項第 14 款的情形，實務上有無此狀況？
17. 胡秉倫科長：很少碰到該情況，通常本組會考慮商標設計緣由，若有具體事證足認確係使用他人商標在先，尚會就實際案件國外先註冊或使用的情形一併考量。
18. 呂雪惠委員：本所有一案件與賴委員所提到的類似。日本有一獨創性甚高的卡通圖案，剛上市知名度並不高，待來台申請時已經有人搶先申請於非同一或類似商品，如為同一或類似商品，可主張使用在先申請撤銷該商標，但發生在非同一或類似商品，等到日本廠商欲申請該類商品時就會遭到核駁。但此案商標圖樣獨創性甚高，仍遭到抄襲。

19. 主席：若無法以第 12 款著名商標撤銷其註冊，何不主張「違反他人  
在先權利」？既可證明其獨創性甚高，後者確實以他人設計的圖樣作  
為商標申請，應適用「侵害他人  
在先權利」之條款較為恰當。如將第  
14 款放寬適用，也是過當。此類案件確有所聞，外商的商標若在國內  
知名度不高，在進入台灣市場時聞遭遇此種問題，我較贊成以在先權  
利保護之概念解決此問題，此種案件類型本局將再確認。
20. 李宜芳委員：關於第 14 款情況，本所有處理一類似案件。某一日本  
已臻著名的商標，在台遭到搶註，商標圖樣及指定商品完全相同，日  
本權利人主張第 12 款將搶註的商標撤銷，且取得最高行政法院勝訴判  
決。惟嗣後日本權利人在台完成註冊時，原搶註人竟主張第 14 款欲撤  
銷日本權利人在台註冊的商標。雖然該案因為日本權利人先使用且商  
標著名之事實，已於行政法院判決中獲得肯認而撤銷未成，但將「合  
法」二字加入法條，較能確保違法之使用不會被用來主張撤銷他人商  
標。
21. 胡秉倫科長：實務上縱使法條加上「合法」二字，違法之他人仍可主  
張第 14 款，惟目前第 14 款需證明先使用且包括國內、外，本局經考  
量相關因素，仍會予不成立之處分。
22. 李宜芳委員：本案運氣不錯，因為先使用之事實已獲肯認，萬一先使  
用之事實無法明確證明，恐怕就有危險。
23. 洪淑敏組長：條文即使有「合法」二字，主張者必認為自身合法，異  
議案或評定案仍可能被提起，無法因法條有「合法」二字，就可阻止  
他人提起爭議，僅在於後端之認定問題。
24. 主席：顯然權利人會擔心其不確定性，幾種案件類型本局會後再確  
認。理律事務所意見非常好，有關烈酒之問題，立法當時僅將 TRIPS

討論中提到的 spirits 翻譯為烈酒，確實未注意與國內法用語（蒸餾酒）之對應關係，本局將釐清後再考量條文的文字。

25. 洪淑敏組長：修正草案第 3、4、5 款增訂「僅由」之文字，係因草案中將聲明不專用制度改為自願機制，如圖樣中含有不具識別性部分，即使不聲明該部分，商標仍有可能被核准，除非圖樣整體不具識別性，才會遭到核駁。所以依照當時聲明不專用設計的體系及邏輯，才會加上「僅由」二字。惟前次各位委員對於第 19 條已有充分討論，該部分將重新檢討，此部分文字亦會搭配修正。

26. 主席：說明性部分各國條文皆有類似之用語，如日本、歐盟、美國等。各國在提到功能性時，皆強調「merely」、「exclusively」等文字，我國原條文則無。本局在舉辦國際研討會時，便發現法例上有此差異，當時多國與會者均表示應加上類似文字，避免造成疏漏及認知上之誤解。

27. 洪淑敏組長：

- (1) 如各位認為聲明不專用制度應保留，則此處規定原則上應將說明性或不具識別性部分聲明不專用，本局希望未來不得註冊事由皆規定在 23 條，而非散見於各條，則此處即會增訂聲明不專用的相關條款。
- (2) 國際通商事務所對第 6 款意見，因巴黎公約第 6 條之 3 第 3 款文字過於複雜，故以該條條號取代，巴黎公約自 1881 年至今修正次數有限，本局會加以考量。可以討論的是，本局接受外國國徽登記，是因為 TRIPS 援用巴黎公約之條文，我國雖非巴黎公約會員，但為 WTO 會員國，故仍有適用。如果改為「依國際條約受保護之外國國徽」，是否未來我國成為其他國際條約之會員，即可不用修法而直接適用保護？

28. 主席：應較不可行，此可能造成我國無法享受相關權利，卻要盡許多義務。有關巴黎公約第 6 條之 3，因為該條款文字過長，很多國家立法例確實將第 6 條之 3 的條號直接引入其本國法的條文中，且若僅寫巴黎公約包含過廣，會不明白所指為何條文。至於其他國際公約部分，於台灣未加入前即自行承認將予保護，似不需要。巴黎公約其實已經不會再修正，故第 6 條之 3 應不會更動。另國際通商意見中所舉「Figaro」雜誌與「費加洛」婚紗禮服之爭議，此為灰色地帶之佳例。本局是否確以雜誌與婚紗有類似關係，而認有第 12 款前段混淆誤認之虞？
29. 胡秉倫科長：個案中係因該雜誌有服飾及婚紗之介紹，故可能誤認二者間具有贊助或同意關係之關聯性，而有第 12 款前段混淆誤認之虞之適用。
30. 主席：此即國內與國外混淆概念差異甚大之處，國外案例一般不會認為辦雜誌的業者有提供婚紗禮服服務，所以不會認為二者間有混淆問題。我國此種寬鬆的混淆認定原則，在與各國主管機關交流時，渠等恐難接受，且易模糊邏輯上之判斷，但我國各界咸認實用，修法時本局會予以考量。
31. 洪淑敏組長：目前審查實務困境在於，混淆誤認範圍如不放大，將會浮濫地適用減損之虞。就國外而言，減損已跳脫商標權原有排他效力範圍，適用上要求非常嚴謹。
32. 主席：此非短期間造成的問題，而係二十多年以來保護著名商標條文規定的問題。條文如何設計以往有多種版本，目前認定上放寬，與國際間相較確屬不同，但各界都覺得應將此等商標撤銷或不予註冊，國內相關之認定已行之有年，或許是與國情及抄襲問題嚴重有關。

33. 陳國成委員：此應與我國法制有關，早期因著名商標沒有所謂淡化之保護，混淆誤認之認定才會從寬。自 92 年起既有淡化條款，雖然貴局有意將其導入正軌，但在導入正軌前之過渡時期如何適用，並非十分清楚，希望新法能真正釐清，而過渡時期案件之處理是一個重點。
34. 主席：這並非僅是過渡問題，各界認為舊的判斷標準可以繼續沿用，而不認為是過渡。且各界認為如一分為二，混淆誤認之認定趨嚴，很多案件將無法管制，而實務上認為該等案件本應被管制，才是目前修法要處理的問題。
35. 陳國成委員：確實有部分案件無法獲得管制，即著名但不混淆且無淡化情形的中間案件，依舊法仍可排除別人註冊，如依新法之走向，則的確會有問題。
36. 蔡政勝委員：建議智慧局參考大陸立法，對於著名商標之混淆，應限於未申請註冊商標及類似商品，減損則在於不同商品類別，但商標要申請註冊，此為大陸之設計。國內則將著名商標之混淆與減損合一，新法修正時，對未註冊著名商標有混淆誤認部分，可否考量專列一款，已註冊的商標則依一般商標處理。
37. 主席：中國大陸的規定，其邏輯是一為註冊保護，其次是將巴黎公約第 6 條之 1 與 TRIPS 第 16 條規定納入，故增加此二要件。巴黎公約規定，即使著名商標未註冊，如他人用於類似商品，原商標所有人仍可獲得保護。至 TRIPS 第 16 條則規定，註冊且著名之商標，遭他人用於非類似商品，亦可獲得保護。前述規定都無法適用我國的灰色地帶問題。
38. 蔡政勝委員：就現行法條而言，不論著名商標或一般商標，混淆皆有保護；修正草案第 13 款所稱「在先商標」亦包含著名或未著名商標。



可否將著名商標分開規定，如同大陸之立法。

39. 洪淑敏組長：現行法 23 條第 1 項第 12 款已包括未註冊著名商標，皆可主張。修正草案原欲統合混淆誤認之情形為一款，惟經前次討論，結論認為不宜，著名商標之混淆應另外規定，註冊在先、申請在先商標之混淆則於另一條款規定，已於上次討論達到共識。
40. 賴文平委員：混淆誤認之認定與國外不同，與我國為海島型國家確有關係，中國大陸對混淆之認定亦未如我國寬鬆，因中國大陸幅員廣大，申請人於不同地區不會造成混淆，但台灣面積較小，我國較易認為會發生混淆，二者認定的客觀事實皆明確，理論亦通。故該國對混淆之認定相當嚴謹，不似我國浮濫，係因基本背景不同。其次，中國大陸之淡化並未表述於文字中，僅規定「利益可能受到損害」，我問這算不算淡化概念，答稱「你要這麼想也可以」，其亦無法說明要保護到何種程度。我國雖有淡化規定及基準，但有許多個案採用公平法第 24 條顯失公平之情形處理，一見即明。
41. 主席：大陸修法版本是否尚未定案？應建議改為「利益損害」之虞，因為如果在不類似商品，欲證明利益損害並不容易做到。
42. 賴文平委員：大陸最新修法版本已修改頗多。
43. 主席：前一草案版本有「仿襲」之文字，方才賴所長亦提到不公平競爭，歐盟商標法條文確有不公平競爭之文字，如何修改文字，本局再考量。
44. 洪淑敏組長：關於第 18 款葡萄酒及烈酒部分，國際通商事務所建議應將原條文之酒類再加入，否則修正條文之適用有限縮之虞。本局會後向國庫署確認保護對象及範圍為何後再決定。

### 【草案第 24 條部分】

1. 洪淑敏組長：有關日方提出核駁先行通知之陳述意見期間應予延長部分，本局考量若每個案件一開始就給 60 日或 45 日，其他簡易案件的辦結時間亦會整體延長，並不恰當，故仍希望以 30 天為原則。再者，30 天並非法定不變期間，申請延長陳述意見之期間原則上都會同意。
2. 主席：日方意見主要係因在 30 天到期前，國外申請人仍需來文申請延期，如第一次即給 60 日，則申請人即不需再申請延期，且國際相關條約有提到國外申請人應給予 2 個月時間，故建議此方案。本局可考慮將法條文字改成「於指定期間內陳述意見」即可，再以行政解釋說明內國人與外國人之陳述期間為何。目前專利實務已修正延長至 90 日，因為專利文書內容複雜，多為技術問題，所以已由現行 60 日延長至 90 日。至於外國申請人延長至 60 日，會不會延宕審查期間？審查科以第 4 科最多此類案件，請說明。
3. 張慧瑛科長：第 4 科負責審查科技相關商品類別，外商申請延期之案件的確較多，本國商大部分皆可於 30 日內答覆，如需取得併存同意書者所需時間會較長，外商申請延期一般都會核准。

### 【草案第 25 條部分】

1. 洪淑敏組長：有關非因故意未能繳納註冊費而回復原狀者，其與第三人善意取得權利是否要併存註冊問題，先前於第 9 條有關天災與不可抗力部分之討論亦有類似看法，主席先前裁示專利法亦有類似問題，權利回復者與善意第三人併存註冊等相關問題，會再與專利法一併考量。
2. 主席：專利法修正草案公聽時，有參加者詢問是否要通案處理，亦即

不限於此二種情況。通案部分，中國大陸亦正著手修正其專利法、商標法，其相關細則提及通案問題，其一為不可抗力問題，其二為有正當事由。但通案是否恰當，經逐一檢視條文，確有部分困擾，故專利部分將待內部討論後，再對外提出新版本。此部分專利及商標規定應一致為宜，本局將於內部協調有結果後，再向各位報告。原則上，因為不可抗力已規定於行政程序法，如將之刪除恐生問題，所以不可抗力相關規定仍須保留。另商標法與專利法將增訂較寬得請求回復的特定事由，簡言之即是「花錢買時間」。但涉及可請求之合理時間為何？及哪些事由可以花錢買等問題，本局將再確認。專利較為複雜，原先僅限於優先權主張及專利年費繳納之回復部分，另有提到寄存證明逾期可否補救？其他法定事由逾期可否補救？本局將再細膩進一步考量，專利商標一起整理。至於回復原狀不影響第三人則為確定，並非不影響第三人的事由方能回復原狀，因為回復原狀准駁前，無從判斷對第三人有無影響，所以邏輯上可准回復原狀，但善意第三人取得權益不影響。另有關期間部分亦一併與專利討論調整。

3. 洪淑敏組長：國際通商事務所認為本條可回復請求時間過久，與第 9 條第 3 項之天災、不可歸責於己事由不應輕重失衡，另為避免影響第三人等候期間，建議最長遲誤期間縮短為 6 個月即不可再回復。本條規定係原因消滅後 6 個月內，敘明理由加倍繳費，但最長不可超過 1 年。亦即最長期限為通知繳商標註冊費 2 個月期間屆滿後再 1 年。
4. 主席：繳註冊費係於期滿後尚有 6 個月，那 6 個月後還可再 1 年嗎？此部分似乎太長，因為專利為 6 個月後僅有 6 個月，不可抗力則無加倍補繳問題，應與專利一致。
5. 洪淑敏組長：賴所長意見，是於原因消滅後，但最長不得超過 6 個月，

不再去考慮原因消滅的問題。問題在於 6 個月是否太短？本組將與專利組討論。

6. 蔡政勝委員：請貴局思考如何「通知」問題，因權利人委託事務所，貴局向事務所通知，如事務所不慎疏漏，尤其是核准的案件，如申請人完全不知此事，權利便因而喪失，影響甚鉅。以大陸為例，期間過後 3 個月（或一定時間後）內至少會通知，讓權利人花錢買時間。
7. 主席：繳專利年費有幾個問題，一為本局以平信通知，有人認為平信信件較易遺失而要求以掛號方式寄發，但因牽涉成本考量，故目前仍採平信通知。二為有代理人者，本局僅會通知代理人。上週高雄業務座談有人建議，即使有代理人，仍應通知當事人。實務上確有發生代理人收到繳年費通知未轉告當事人，或已轉告而當事人未回應，代理人即認當事人未要求其繳費，事後衍生許多爭議，故代理人希望亦能通知當事人，但所有案件均通知申請人，發文作業量將非常大且增加行政成本。
8. 蔡政勝委員：如果僅針對超過期限者增加通知當事人，是否可行？以領證為例，如未領證，申請人既已整體投資在該商標，將對公司造成傷害。
9. 主席：本局目前專利於期滿後加倍補繳期間會通知當事人，當事人於加倍補繳時卻抱怨超過 1 天、1 星期也要加倍補繳。現在專利法草案以每超過 1 個月加 20% 的方式去設計，目前本局資訊室亦表示系統可以做到。
10. 洪淑敏組長：商標作法係在商標權期間屆滿前 2 個月，第二期註冊費繳納前，都會再通知一次。本局確實已花很多資源在提醒權利人，如果通知代理人之外再副知申請人，本局公文量真的會過大，或許可考

慮於屆期後再通知一次。

11. 主席：專利目前亦是如此，屆期之後會再進行二次通知。
12. 蔡政勝委員：目前專利領證部分沒有再通知一次，但領證反而更重要，因為商標審查有一定時間，例如 8 個月左右。但專利目前情況（尤其是新型專利），有時 3 個月就核准，有時候半年才核准，對申請人而言，管理上很困難，況發明還另有時程的規定。
13. 主席：本局會蒐集各方意見，再予確認。商標曾經因為每月都有兩百多件未領證，曾指派專人負責每個月打好幾百多通電話通知。我詢問專利未領證件數，發現與商標差不多，但無多餘人力可逐一通知。本局會再統計相關數據，並思考有哪些作法更周延。

#### 【草案第 29 條部分】

1. 洪淑敏組長：本條係搭配自願性聲明不專用規定，本局將再重新檢討。另商標有無識別性，原則上，應以註冊時之情況為準，早期是採申請時為準，惟因審查期間約 8 個月，有的商標審查時經使用已具識別性，因此修法改為判斷時點以審查時為準。
2. 主席：本條文係在提醒民眾商標哪些部分無權利，不得單獨主張權利，本質並無改變。至於判斷時點以申請時或審查時，實務上有問題嗎？請舉例說明。
3. 楊適賓委員：本所之所以會有這個意見，主要因沒有聲明不專用制度之後，會造成權利狀態的不確定，導致主張權利時，不知某些部分到底有無權利，究竟應以主張權利時為主，或是申請或審查時為主。尤其商標法有一概念，不具識別性的商標，可能因長期使用而具識別性。如果註冊當時未聲明不專用，主張權利時應可依註冊當時之狀態來主

張，縱使該商標於申請之初可能不具識別性。因如保留聲明不專用制度，則以信賴註冊制度之精神為主，就不會有這些問題。

4. 主席：其實我擔心的反而是楊委員的結論，即使保留現在的制度，假設未聲明不專用，是否表示該部分即得單獨主張專用權？我認為不應以有無聲明不專用方式來決定，而應由法官整體認定。
5. 洪淑敏組長：希望法官能綜合判斷，尤其是有無聲明之部分，應回到實際交易市場上業者標示情形等證據去判斷。
6. 陳國成委員：關於不具識別性的判斷基準時點，如法條未特別明文，因其訴訟種類屬課予義務訴訟，若在行政訴訟階段，應以裁判時為準，與組長所提審查時又有不同。如欲維持以審查時之狀態判斷，應明文定之，排除課予義務訴訟之適用時點。
7. 主席：商標申請註冊時，我認為主管機關只是作預備性的審查，認定有無不可註冊事由，至於在侵權訴訟時，勢必要整體考量商標由註冊至訴訟間所發生的事實。條文縱明定為審查時，註冊時的狀態，並不一定為認定該商標某一部分是否可排除他人使用的重要考量因素。
8. 洪淑敏組長：如此規定在處理申請或爭議案時，還是有意義。但在訴訟時會因撤銷訴訟或課予義務訴訟而有不同的認定時點，其實修正前條文為：「商標有下列情形者，不得申請註冊」，很清楚是否違法、有無識別性、是否為通用標章…等，原則上審查判斷會回到申請時之時點。後來修法時考量申請與審查之時間差，很多案件在這段期間已因使用產生變化，例如廣告或某些商標已經放棄使用，因此後來修正為不得「註冊」。惟法院於課予義務訴訟，其時點又可以拉到言詞辯論終結前。例如高鐵列車申請案，高鐵營運已有一段時間，即使依其使用情形於判決時應已具有識別性，法院仍維持本局決定。

9. 陳國成委員：此為事實認定問題，法令並未變更，仍採至言詞辯論終結前，只是法官認為其已具識別性之證據仍不足而已。
10. 高秀美科長：88年申請註冊於機車烙印服務之「機車紋身」商標，機車二字聲明不專用，惟該商標經提起異議，主張其為服務之說明，本局決定異議不成立，當時證據資料並無法證明其為說明性之文字，但經訴願後，經濟部撤銷原處分，訴願會認為機車紋身與機車烙印為相同概念，為服務之說明。另一造不服逕提行政訴訟，台北高等行政法院撤銷訴願決定，認為其判斷時點應為申請時，因訴願會並未提供其判斷之證據資料，僅稱此為一般用以稱呼機車烙印之說明。因本局與訴願會之認定時點亦不一致，恐造成爭議，是否明定較佳？
11. 主席：原則上我不贊成明定哪個時間為判斷時點，如果他人在該申請前已使用「機車紋身」，依此觀點認定應無問題；假如無人使用，則問題回到「機車紋身」是否具識別性或說明性，此部分依其後來所檢附的證據，可供法官或審查官確認其使用是否為說明性文字，惟個案中亦可能該註冊商標為申請人所創，他人未曾使用；或申請人經使用取得識別性，這些僅是佐證問題，而不是以時間點考量商標註冊合法與否。
12. 吳明峰科長：如果商標因交易市場之使用成為通用名稱，則時間點可能須考慮。
13. 主席：此問題在於該商標是否為申請人獨創，若已為他人普遍使用的時間點在申請之前，此時間點即相當重要。至於有無證據可證明商標圖樣為說明性，使法官得據以認定，則與前者問題不太相同。訴願會確實常以時間點判斷他人商標註冊有效或無效，例如以註冊時點為主，註冊後證據皆不予採認。我一直對商標權的想法是，商標註冊僅

係具備商標基本要件之門檻，其後在市場上商標實際使用情形、信譽累積等積極事實，才是判斷得否拘束他人使用或產生混淆之虞的最重要因素。

### 【草案第 30 條部分】

#### 1. 洪淑敏組長：

- (1) 第 1 項第 2 款關於善意先使用的地域是否限於國內，或者亦包括國外，因與第 23 條第 1 項第 15 款之認定不同，有無明定之必要。因在另一場修法研討會中，與會之學者專家基於商標註冊屬地保護原則，傾向認為「先使用」之事實要發生在國內，才能夠援引抗辯。其次，草案在第 1 項第 1 款刪去「善意且合理使用」的文字，並刪除現行條文第 1 項第 2 款關於功能性抗辯的部分，在另一場修法研討會中，與會學者專家也建議予以保留。另外關於「指示性」合理使用與「描述性」合理使用是否合併規定在第 1 款，另一場研討會的學者專家也都提出不同的看法，我們會進行通盤考量後決定。
- (2) 第 2 項應該是商標權耗盡原則的規定，實務上一向採國際耗盡原則，另一場修法研討會也有學者專家提出在條文中加入「國內外」的文字，變成「於國內外市場交易流通」，這樣比較明確是採取國際耗盡理論。

2. 主席：本條於前述會議中有許多意見，商標權組應儘速張貼會議紀錄於本局網頁。會中最主要表達之意見為第 3 款有無增加必要？認為第 1 款「非商標使用」的概念即可包括第 3 款的合理使用。而第 3 款指示性合理使用，原為參考國外案件並依委外研究結論後加入，惟在前述會議中，與會人員考量條文「為說明自己商品」之用語不夠明確，易



與第 1 款之描述性的合理使用產生適用上疑義，本局將再考量。

**【草案第 32 條部分】**

1. 洪淑敏組長：本條不是權利主體同一問題，而是公司名稱置於圖樣中時，特取部分是否相同之問題，唯一能適用的情況，即如理律事務所意見，純粹僅為公司組織種類變更的情形，各位認為有無規定之必要？此類案件量很少，一般商標較少會將公司名稱置於圖樣中，而以證明標章或團體商標較多。
2. 主席：現行實務確有商標圖樣會因公司名稱改變而需要變更的情形，卻無法律依據，所以參考英國立法例將此規定納入，供審查官及各界有所依憑。
3. 洪淑敏組長：理律事務所建議的修正文字，比本局草案文字更精簡，亦涵括本局所欲包含的類型。另文彬事務所意見，表示勿使用「同一性」的文字，以免同一法律的文字前後解釋不同。是否僅限於「商標權人為法人，且不變更法人特取名稱」之情形。
4. 主席：建議「不影響商標主體之同一性」之文意雖相近，但應不須限縮至「法人，且不變更法人特取名稱」之範圍，本局將再確認但書部分如何規定較佳。
5. 呂雪惠委員：方才組長提及此類案件並不多，假如公司名稱變更，何不重新申請商標？
6. 洪淑敏組長：目前實務作法確實是如此。
7. 主席：但有申請人欲進行變更卻無法進行，曾向本局抱怨其他國家可接受此種直接變更圖樣內容，而不須重新申請商標的作法，所在意應非關費用，而在於其商標權將重新來過，申請人會關切其商標究竟何

時可註冊。

8. 呂雪惠委員：最早也要從其公司名稱變更之時點開始。
9. 主席：該等案件常是權利人使用含有舊公司名稱的商標已久，知名度頗高，重新申請是否導致其知名性的證據中斷？此為其所在意的問題，才建議本局參考其他國家作法，於此情況下同意直接變更圖樣中之公司名稱部分。但權利主體不同之變更圖樣則不容許，其他國家仍會要求應辦理移轉或重新註冊，而變成如何繼受原先商標使用證據之問題。
10. 游昌錦委員：此規定似嫌籠統，建議以正面表列且具體描述可變更的情形，而非負面表列且籠統的描述。
11. 洪淑敏組長：可否採理律事務所建議「商標圖樣含有商標權人名稱而其公司組織種類變更者」之文字。
12. 賴文平委員：建議改為「商標權人名稱，其名稱之變更不發生主體變更者，不在此限」，應較為明確。主體相同沒有問題，比較擔心的是主體不同的問題，主體不同當然不能變更圖樣。
13. 主席：該等文字仍需再斟酌，因為不一定是公司名稱，國外有一些合夥組織亦會有此種情形，本條但書本局將綜合考量。

#### 【草案第 32-1 條及第 32-2 條部分】

1. 洪淑敏組長：關於第 32 條之 1 中「商標權人」用語是否一致的問題，我們會進行逐一檢視。其次，第 32 條之 2 我們也會參酌申請階段第 20 條之 2 規定調整，只是幾乎完全一樣的法條有沒有必要在申請階段及註冊階段分別規定，還是可以在申請階段規定後，新增一項「註冊事項之更正，亦同」的方式來處理？

2. 主席：使用「註冊人」時，是處理他和主管機關間行政上的行為，而不是基於權利人的立場對外主張權利問題，國外也是會以 registrant 而不是用 right holder 區分。至於組長所提條文可以簡約的意見，可以朝這個方向來修正。

### 【草案第 33 條】

1. 洪淑敏組長：被授權人為複數或是共有的情形，實務上非常少，大概只有 1、2 件授權案，不知委員們受理外商委託這種案件是否普遍？其次要請教大家，台灣地域較小，是否有必要規定區域性專屬授權？實務上或外商來台經營的模式有無此需要？因為專屬授權還分地區的話情況會變得很複雜，另一場研討會對此有熱烈的探討。此外，關於專屬授權的再授權，草案第 33 條之 1 明文排除，因為這跟專屬授權的本質可能有落差，不知道實務上有沒有需求或是有案例可以參考。
2. 主席：法條中「一人」的文字刪除，應該可以解決這個問題。至於分區專屬授權，例如北、中、南各專屬授權一家的情形，實務上是否有前例？
3. 李榮貴委員：以小騎士炸雞速食店為例，當初就是以濁水溪為界，分南、北兩區來授權各自發展。個人認為當事人間在授權之前都會談妥，是否具訴訟權能其實也跟授權合約有關，主管機關可以不必介入。
4. 游昌錦委員：這似乎是民事私權問題，回歸當事人間之契約約定方式解決，主管機關似乎不必另定法律來規範。
5. 主席：關於授權要不要登記問題，另一場研討會亦曾進行探討，商標權組也詢問國際上的作法，從目前回覆的情形來看，美國是不必登記；歐盟是採登記制，而且是登記對抗，我們會進一步看看各國（英國、

德國)的作法再來決定。另外一個意見是如果不用登記，是不是用書面來替代？智慧局會再斟酌怎麼定比較妥適。至於專屬或非專屬授權，另一場的學者專家倒是認為法條中明定是不錯的方式，只是在登記事項或程序上，主管機關不必介入太多，甚至提出專利法是不是比照規定的建議。

6. 賴文平委員：關於專屬或非專屬授權，個人認為應該明定出來，否則無法解決訴訟上主張權利的問題。其次，地區分割了之後是否還能稱為「專屬」授權，個人深感質疑，如果可以的話，法條也要明定。另外共有商標所產生授權的問題，是不是必要共同訴訟？可不可以和解？嗣後其他權利人再提出訴訟有沒有一事不再理的問題？這些在訴訟上主張權利部分，應細緻的把它考慮進去，可能還要再深入思考。
7. 主席：以小騎士的例子來看，實務上的確可能出現以地區來分別授權之情形，第 1 項文字只是提到當事人得就商品或地區來作專屬或非專屬授權，至於當事人間如何約定，乃至於發生爭議時如何解決，應該由當事人自己處理。第 2 項專屬授權較建議把「一人」刪除，因為條文本意就是「單獨」取得授權，如果同時專屬授權給二人，有兩個人可以行使權利，就會與專屬授權的本意不符，這部分我們會再作確認。

#### 【草案第 33-1 條】

1. 洪淑敏組長：台灣國際事務所建議的文字，原則上我們會參酌作修正。至於日本知的產權協會所提到的部分要看國際上的作法而定。
2. 主席：立法要求授權標示之義務是早期的定法，現在國際上很少有這樣規定，因為是否在商品上為授權標示，應視當事人間的約定，主管機關應不必立法介入。

3. 葉雪貞委員：關於條文授權之「變更」，其內涵及適用範圍為何？文字上看不出來。
4. 主席：應該是指「登記事項」的變更，至於授權之「登記事項」應在細則中有明定，這是實務問題，相關配套條文規定要做好。

#### 【異議及評定是否增加「強制移轉」處分類型之探討】

1. 洪淑敏組長：勤業事務所建議是否新增「強制移轉」的處分類型，巴黎公約第6條之7有類似規定，也就是在代理人搶註原廠商標的情形，若原廠爭議成功，可要求將該商標移轉於原廠，目前大陸商標法修正草案也將此規定納入在內，可以遏止搶註行為，也會降低社會成本。
2. 賴文平委員：TWNIC的網域名稱爭議處理機制也有類似的解決方法，只要註冊人是出於不正當之目的搶註他人網域名稱，爭議處理裁決書會命註冊人將網域名稱移轉給正當權利人，毋庸重新申請。這種方式也可以運用在商標爭議案件的處理，尤其現行商標法開放併存同意註冊，不當註冊之人可能另行出具同意書給其他個人以近似商標註冊在類似商品上，就算先權利人把有問題的商標撤銷，在申請註冊時可能因時間上落差又會居於劣勢，因為已經有他人申請近似商標註冊在先，實不勝其擾，如果能夠透過命令移轉的方式給正當權利人自行選擇聲明，直接取而代之，應可以避免這種困擾。
3. 游昌錦委員：此種強制移轉方式應該也要考量正當權利人的意願，因為有的商標只是近似，商品也不是爭議申請人有意願經營的範圍，即不必強制移轉。
4. 洪淑敏組長：這部分只是考量要不要增訂權利人主張的法律上依據，至於權利人是否在個案中請求，可以自行衡酌。

5. 潘逸松委員：這部分涉及人民權利義務，智慧局應該沒有權限作成「裁定」，而是透過法院執行。且就算有權裁定的機關作成移轉決定，也需要系爭商標權人的配合，關於申請註冊所需程序上支付的費用，受讓人似乎應該有所補償，中間的權利義務關係不僅只有權利歸屬的判定，還有許多細節問題，法律應該不用加以規定。
6. 賴文平委員：一般網域名稱爭議申請人都會要求移轉，只要註冊人是出於不正當的明顯惡意搶註他人網域名稱，裁定書會依請求作成網域名稱移轉的決定，由 TWNIC 來執行，也沒有費用的問題（視為一種懲罰）。至於行政機關有無此種權力，因為商標爭議後續還有法院救濟程序，相當於法院可以介入判斷，是否讓當事人多一個選擇的途徑，值得探討。
7. 蔡政勝委員：專利法上有規定舉發撤銷後一定時間內，可以讓舉發人以原申請日為申請日提出申請，是否可以解決方才在商標爭議上的問題？
8. 主席：專利法的規定多年來只有一件案例，那件案例還產生後續爭議，實務上很難運作。網域名稱均由文字組成，問題相對單純，而商標圖樣可能附加其他圖形，是否適合比照辦理，可能要再看看其他國家的作法而定。
9. 李榮貴委員：如果異議人或評定人需要註冊商標，實務上的作法是在提出爭議案件的同時，商標註冊之申請案就一併提出，所以問題不大，反倒是註冊人提出答辯的情形，若嗣後敗訴確定應規定相關費用由其負擔，這樣能促使不當註冊之人放棄答辯，對問題及早解決有正面意義。
10. 楊適賓委員：採取這種方式固然可減低社會成本，但權利的移轉涉及

人民權利義務，網域名稱登記與商標權能也有差異，值得進一步研究。

### 【草案第 51 條】

1. 洪淑敏組長：關於提起評定 5 年期間的限制，因為巴黎公約第 6 條之 2 第 3 項僅規定對於著名商標不受限制，而日本商標法第 4 條第 1 項第 19 款也必須限於「周知」才有適用，不過大陸這次修法草案已擴大適用所有惡意搶註情形，的確有討論的空間。
2. 主席：從日本法規範的角度而言，有關不得註冊事由的限制很嚴，但只要符合註冊要件，關於爭議期間的時效限制就很寬，邏輯上說得過去。反觀我國現行第 14 款乃至於草案第 15 款規定已經很寬，如果也不受 5 年限制，範圍太廣。但對於明顯惡意註冊的情況又會覺得不公平，我們內部再思考看看。
3. 賴文平委員：第 12 款惡意可不受 5 年期間限制的理由在於涉及公益，而第 14 款所規定情形，基本上僅涉及私權間之相對事由，如果有爭執，應該在 5 年之內提起，除非是著名商標，似乎沒有必要把第 14 款所規定之情形放寬評定期間之限制，否則實務上將造成他人信賴註冊而使用商標一段時間後才被爭議的情形，是否妥當，值得斟酌。

### 【草案第 57 條】

1. 洪淑敏組長：目前實務上認定廢止案的使用證據，只要被授權人有實際使用之事實，不會因為未經商標授權登記而否定其使用證據，行政法院判決也採相同見解。
2. 主席：這個問題日方係擔心法院判決會因個案情況而有不同，所以建議法條明文比較確定。

## 【草案第 61 條】

### 1. 洪淑敏組長：

- (1) 關於「商業過程」文字，另一場研討會的學者專家也提出不同意見，賴所長建議「商業行為」文字大家可以討論。蔡院長（明誠）亦提出製造行為屬於「工業」而非「商業」的看法，不知各位意見如何。
- (2) 商標使用部分，草案第 61 條第 2 項立法原意是為例示規定，可是立法例像是列舉方式，另侵害行為之使用態樣，理律事務所提到關於數位影音、電子媒體未納入部分，另一場的學者專家也有提出相同的意見，我們會再作整體考量。

### 2. 張永明委員：第 61 條第 3 項第 1 款的文字，建議把用於「非商標權人」之標籤、包裝容器、商業文書、廣告等物件之原意，特別表示出來，比較明確。

### 3. 主席：

- (1) 關於第 61 條第 3 項規定，另一場學者專家有認為應僅適用於著名商標，否則對於單純受託製造標籤的小型企業而言，可能須負刑事追訴幫助侵權責任，未必合理，這點我們會再作斟酌。
- (2) 網路使用是否在侵權行為態樣上增加規定，目前各國法規尚未針對此作修正，因為網路只是一種媒介，本來就包含於商標使用概念之內，不過為避免外界誤會，是有意刪除現行第 6 條有關商標使用規定的其他態樣，我們會再作確認。

## 【草案第 62 條】

### 1. 洪淑敏組長：台灣國際與勤業事務所文字部分的修正建議，我們會納



入考量，關於本條對著名商標之保護要不要採例示立法例，請討論，至於增加醜化使用的侵權態樣，不知「醜化」與「嘲諷」是否相當，因為「嘲諷」在美國是被歸納在合理使用的範疇。

2. 主席：「醜化」與「嘲諷」不同，「嘲諷」(parody) 應該不算侵權，至於「醜化」則像是「玷污」(tarnish) 為一種侵權態樣。
3. 賴文平委員：第 62 條相較於第 61 條而言，是對於著名商標的特別保護，也包括非商標使用的侵害類型，然而非商標使用的情形中還有一種「醜化」的態樣，例如先前「全民大悶鍋」節目中有一個「芒果亂報」的單元，大家都知道他所要影射的對象就是「蘋果日報」，這樣是否構成對商標權的侵害或是「醜化」，很值得探討。當然，非商標使用可能侵害商標權的情形還有其他態樣，例如把長壽煙的包裝盒做成錢包，上面的文字與註冊商標完全一樣，或者為自己商業上營利的目的，把他人著名商標做成明信片而擅加使用等情形，因此建議加上「或其他不正當利用」的文字，以為概括規定，這樣較能貫徹對著名商標之保護。
3. 洪淑敏組長：賴所長提到的情形是否可以透過公平交易法加以保護？因為公平交易法本來就是商標法的補充規範，而商標侵權基本上是建立在「商標使用」的概念上，如果擴大非商標使用的侵害類型，整個商標侵權體系可能會失衡，另一方面也應顧慮是否對著名商標保護太過，而對他人顯得過苛？
4. 主席：涉及公平交易法與商標法重疊的部分，我們會再和行政院公平交易委員會協商。

#### 【草案第 65 條】

1. 洪淑敏組長：這部分在另一場修法研討會中也有討論，比較有共識的文字是「有侵害其商標權之虞」，我們會作文字調整。
2. 主席：商標侵權部分其實很複雜，因為時間關係無法逐一作說明，我們會參考各位意見作法條文字修正，另一方面把理由說明清楚，再把修改後的版本請各位表示意見。

#### 【草案第 68-1 條】

1. 洪淑敏組長：涉及海關執行實務部分，我們會把問題反映給海關，再擇期進行協商。
2. 主席：關於日本知的產權協會所提出的意見，涉及海關執行面，未來條文如何規定，必須海關實務能夠配合才能確定，我們會先進行溝通，待文字定案，在正式公聽時再邀請海關一併對外界說明。

#### 【草案第 73 條】

1. 洪淑敏組長：台一事務所的意見我們會考量，實務上對於「功能」這種特性之認證需求，會再進行內部討論。

#### 【草案第 81 條】

1. 洪淑敏組長：關於刑事罰則部分，我們會一併整體考量。至於罰金部分，草案已經將罰金數額調高至 75 萬元，大致與侵害著作權刑事罰金數額相當。
2. 主席：關於刑事罰則的構成要件與法律效果部分，我們會參酌另一場修法研討會與會學者專家之建議，再一併斟酌，還必須考量法律體系的一致性。

### 【草案第 81-1 條】

1. 洪淑敏組長：法務部基於比例性以及體系性的思考，認為草案第 81 條係 3 年以下有期徒刑的輕罪，連未遂犯都未處罰，第 81 條之 1 卻處罰未遂之前的輔助或預備侵害行為人，因此建議刪除或修正為行政罰。我們認為製造仿冒商標的標籤，現行實務會依刑法第 253 條規定來論罪，只是在商標法上作侵權之明確規定，應該不至於產生刑罰失衡或過度之疑慮。另一意見則是建議，將草案第 61 條第 3 項的行為改成「視為」侵害商標權，只負有民事責任，這部分我們會再思考。
2. 主席：第 81 條之 1 將草案第 61 條第 3 項之行為納入刑事處罰，係參考美國 2006 年的修法內容，這部分商標權組再確認 EU 指令關於刑事責任構成要件部分是否已定案。

### 【草案第 83 條】

1. 洪淑敏組長：現行條文有「犯前二條之罪…」的文字，造成司法實務適用上容易產生誤解，對於該條是否為專科沒收規定有不同意見，草案條文已經把該等文字刪除，可以避免爭議以及仿品回流市場的問題。
2. 主席：這是我國涉外領域常面臨的問題，其一是仿品沒收部分法規是否完備，再者是供犯罪用之物品是否可沒收。智慧局會持續跟法務部進行溝通，並在聯繫會報上作討論，希望能達到法規部分明確、執法一致的目標。今天會議紀錄我們會登載在本局網頁，並參酌各界意見修改法條版本，再請各位表示意見，非常謝謝大家。

六、散會：(中午 12 時 10 分)