



107年度商標法令說明會

- 商標爭議實務見解趨勢 案例介紹

報告人：商標高級審查官 陳盈竹
商標審查官 林雅淳





大綱

壹、爭議案件處理現況

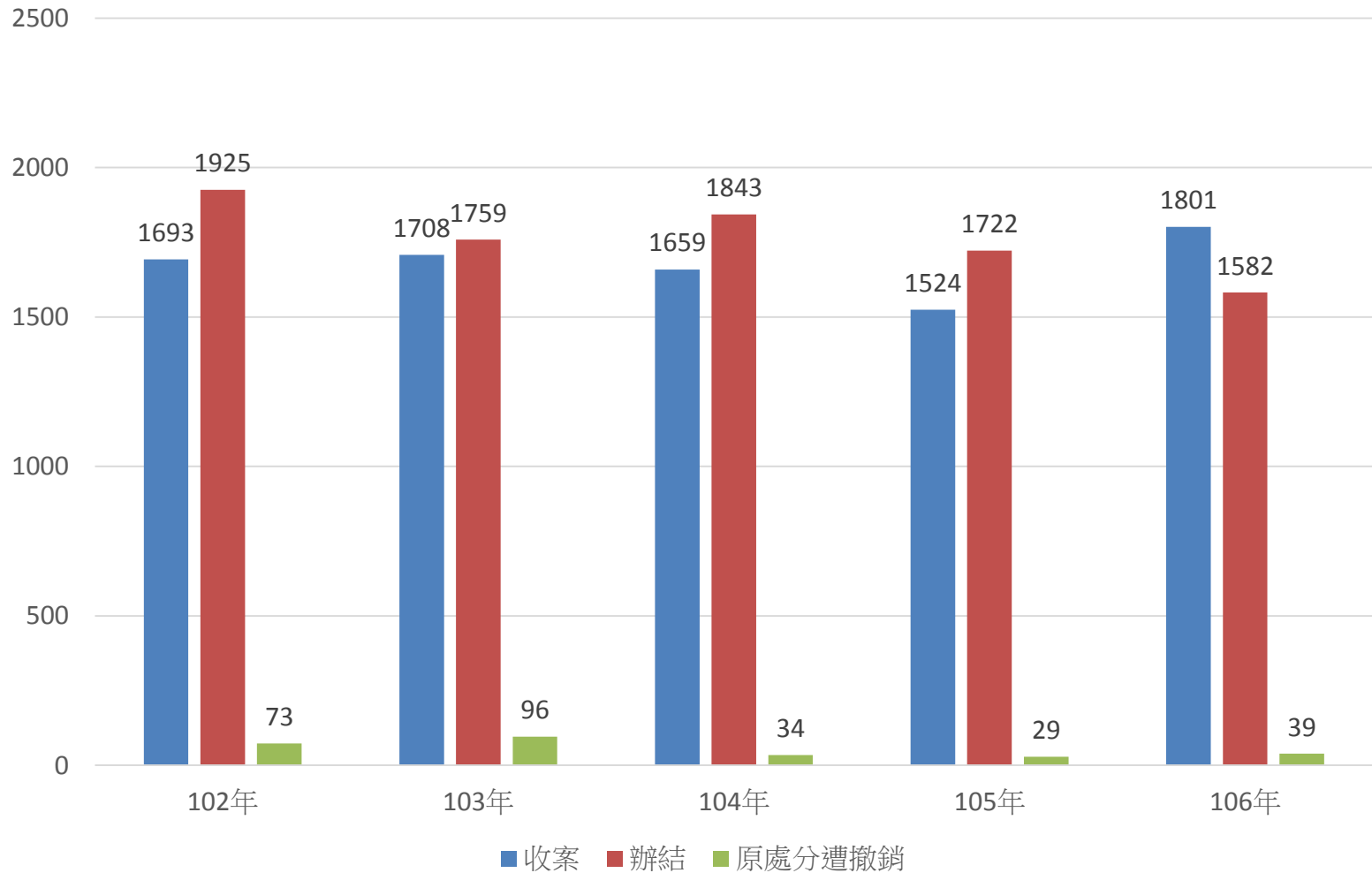
貳、實務見解

- 混淆誤認8大因素之審酌
- 著名商標減損之認定
- 商標搶註之認定
- 註冊商標之使用

參、結語

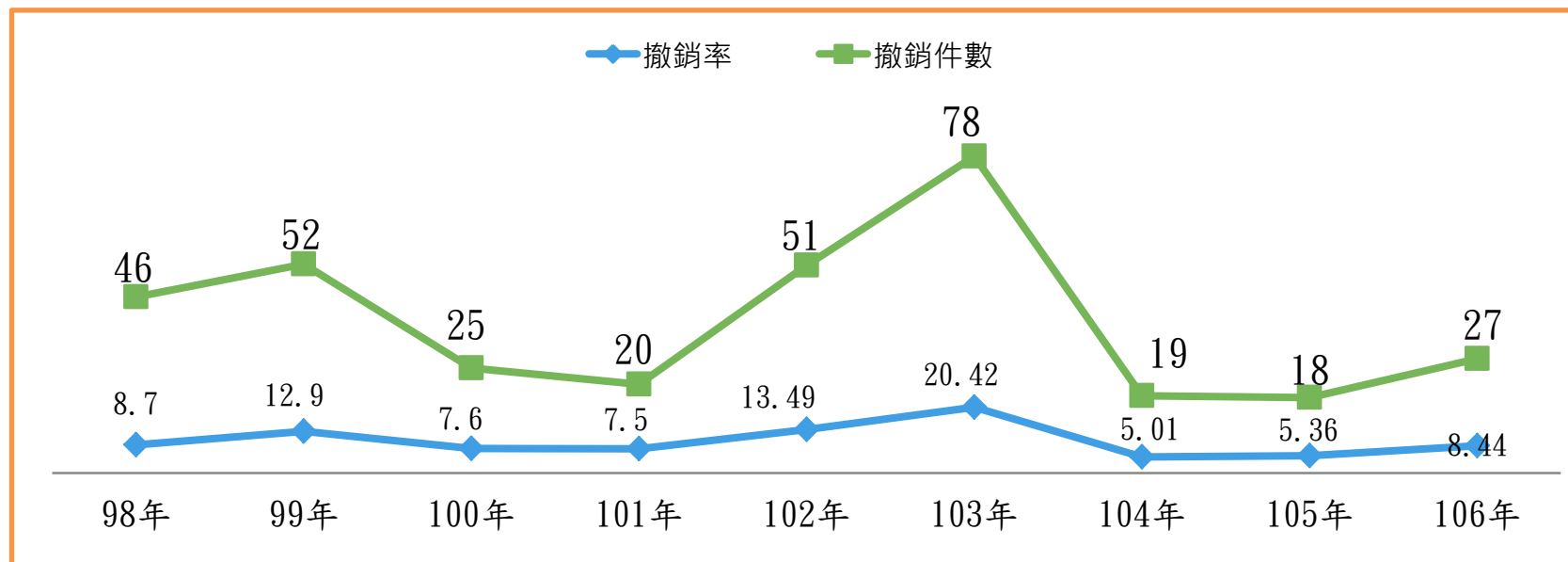


爭議案審結情況



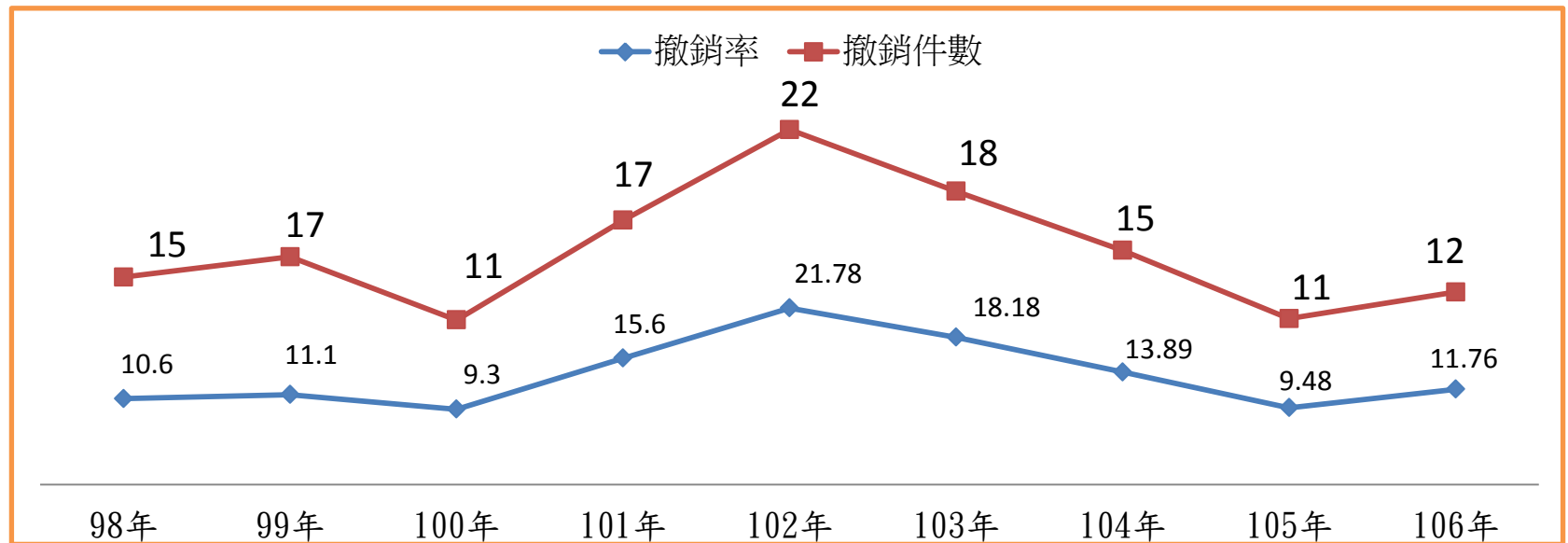


訴願會撤銷原處分情況



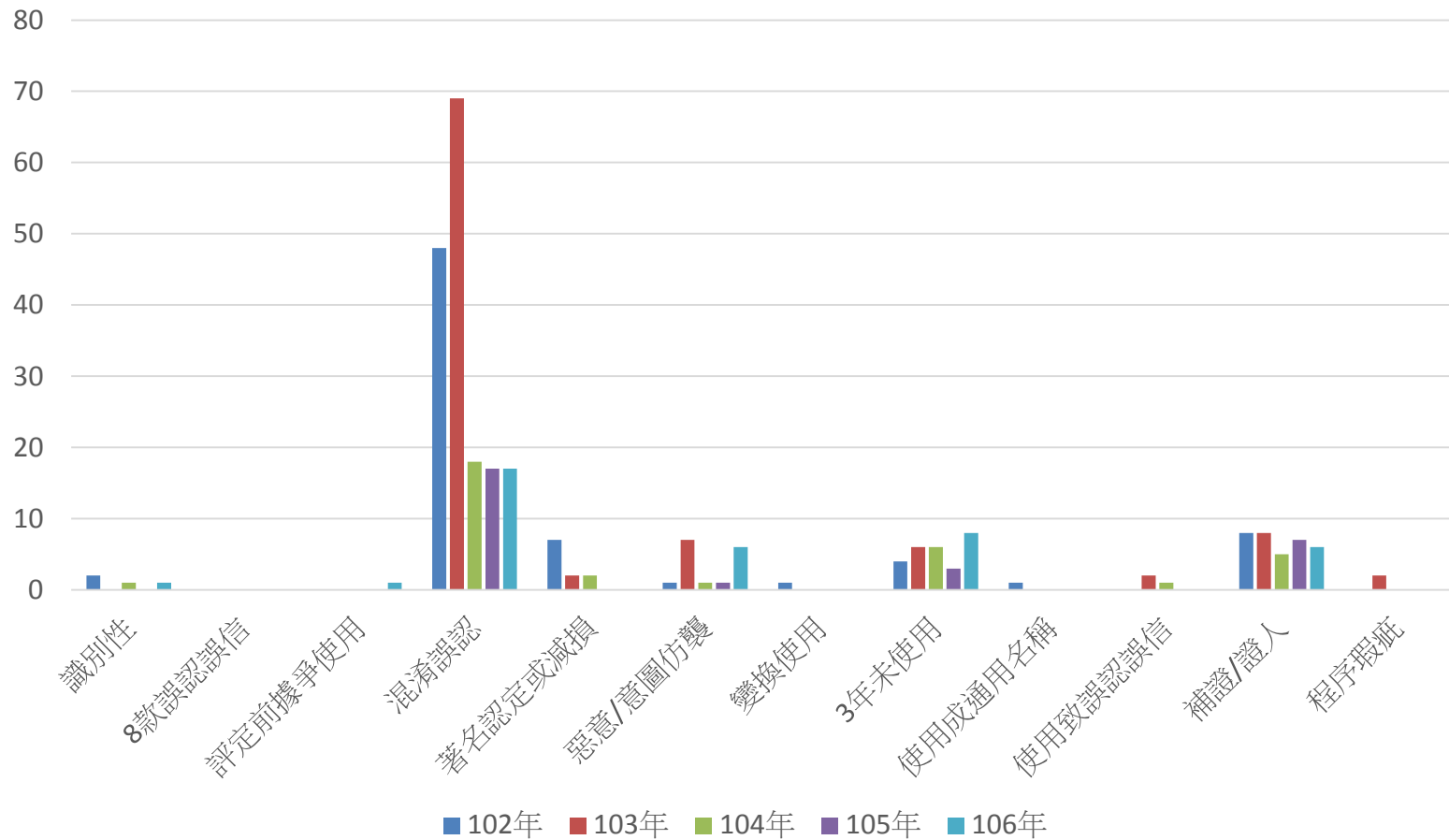


IP法院撤銷原處分情況





102-106年撤銷原因





貳、實務見解

一、混淆誤認8大因素之審酌



混淆誤認之虞 8大因素



案例1_近似判斷

系爭

GEAGLE

GLORIA EAGLE

據爭

AMERICAN EAGLE

AMERICAN
EAGLE

衣服、衣服零售批發等商品/服務

G01030725、G01030726
§30-1-10、11、12不成立

經訴字10506305000 部分撤銷
10款撤：25類商品、35類部分
服務



原處分

- 外文「AMERICAN」、
「EAGLE」為習知習見文字
- 系爭「GEAGLE」商標：字體書
寫全完一致，未凸出任何字母，
應無法割裂審查
- 系爭「GLORIA EAGLE」商標：
起首「GLORIA」，與據爭
「AMERICAN」明顯不同
- 近似程度低、極低

訴願決定

- 皆有引人注意之外文
「EAGLE」，僅字首或首字
「G」與「AMERICAN」等些
微差異
- 或主要識別部分均有相同之外
文「EAGLE」
- 近似程度不低

案例2_近似判斷

系爭

據爭



皮包、背包等



G01050218

§30-1-10不成立

經訴字10506314330撤銷原處分

原處分

- 外文「MM」或/並結合數字等構圖，註冊於同一或類似商品者，眾多



- 據爭尚結合「6」、「maison martin margiela」、「Masion Margiela」等外文，整體外觀、讀音可區辨
- 近似程度低

訴願決定

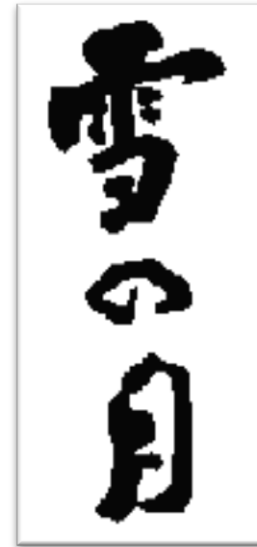
- 併存註冊者，多另結合其他文字、圖形或已為圖形化而脫離原「MM」文字意象
- 與本件案情不同

案例3_近似、平等原則

系爭



據爭



糖果、餅乾等



案件歷史過程

第1次
處分

- G01000087 異議不成立(近似低、各類並存)

訴願

- 經訴字第10306105820號 第1次撤銷原處分(未審酌1據爭商標)

第2次
處分

- G01030759 異議不成立

訴願

- 經訴字10406308670 第2次撤銷原處分

第3次
處分

- G01040375 異議成立

IP法院

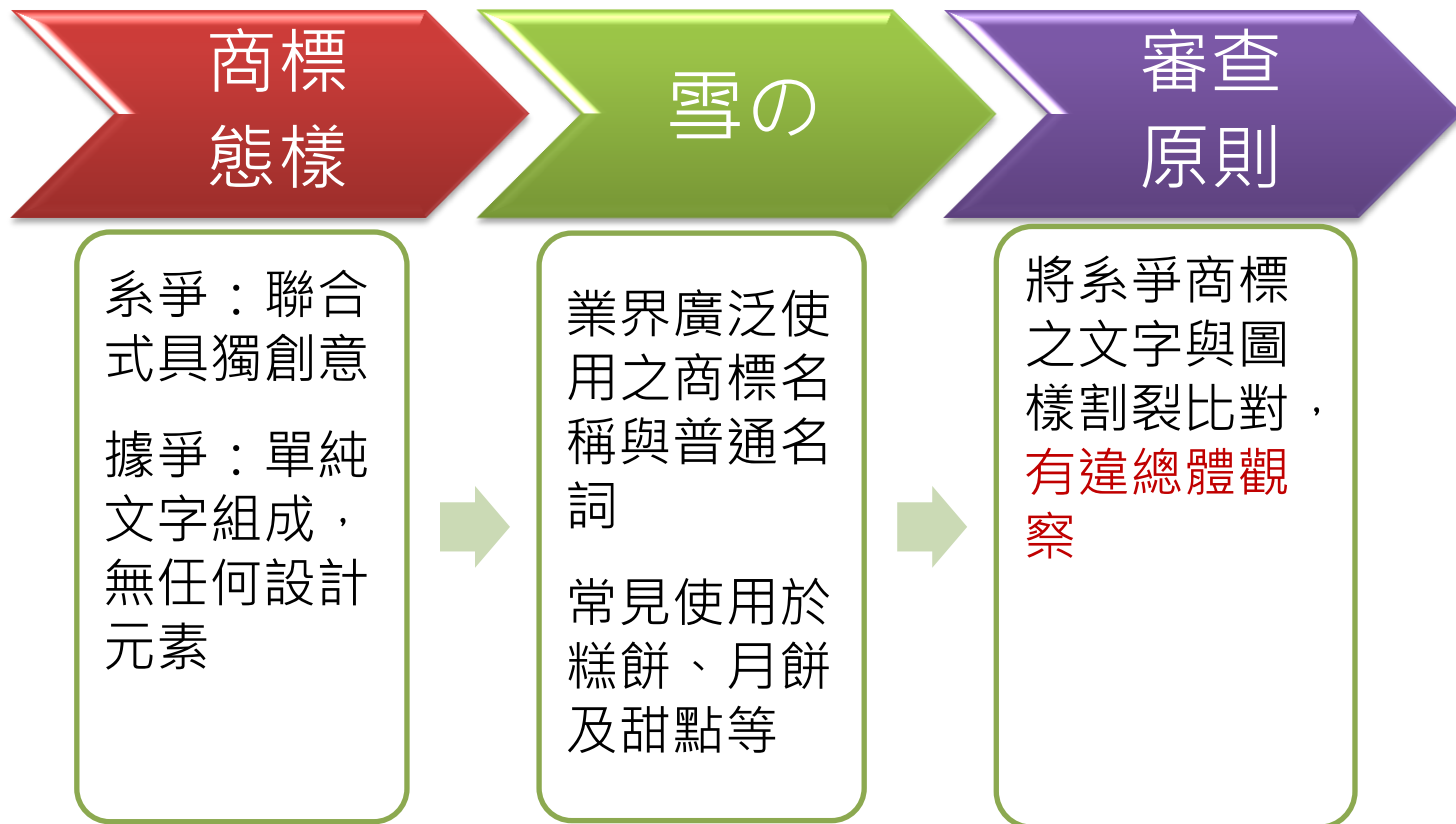
- IP法院 105年行商訴59判決 訴願決定及原處分均撤銷

第4次
處分

- G01050703 訴願駁回

法院判決理由

◆ 兩造商標不成立近似性：





法院判決理由

◆被告違反平等原則：

原告
註冊情形

- *82年申請「雪之戀」在糖果餅乾產品
- *註冊系列「雪之戀冰果子」/「雪之戀涼の子」/「雪之戀明月冰捲」
- *98年獲准註冊「雪の戀」商標(加入日式元素)
- *「雪之戀」/「雪の戀」商標權逾20年

與據爭商標同類並存註冊

「雪の優」、「雪の宿」、「雪の岩及圖」、「SMC 雪月餅及圖」、「雪月花及SETSUGEEKA」、「雪戀果」「雪戀冰鑽」等

第3人
註冊情形

上揭商標併存經年，商品均屬相同或類似，審查應基於個案本質，為合理相同處分，始不違平等原則

系爭



據爭



冷熱飲料店、小吃店、火鍋店等服務

案件歷史過程

第1次
處分

- H01030071 評定不成立

訴願會

- 經訴字第10406313140 撤銷原處分

第2次
處分

- H01040172 評定成立

I P
法院

- 105行商訴125 訴願決定及原處分均撤銷

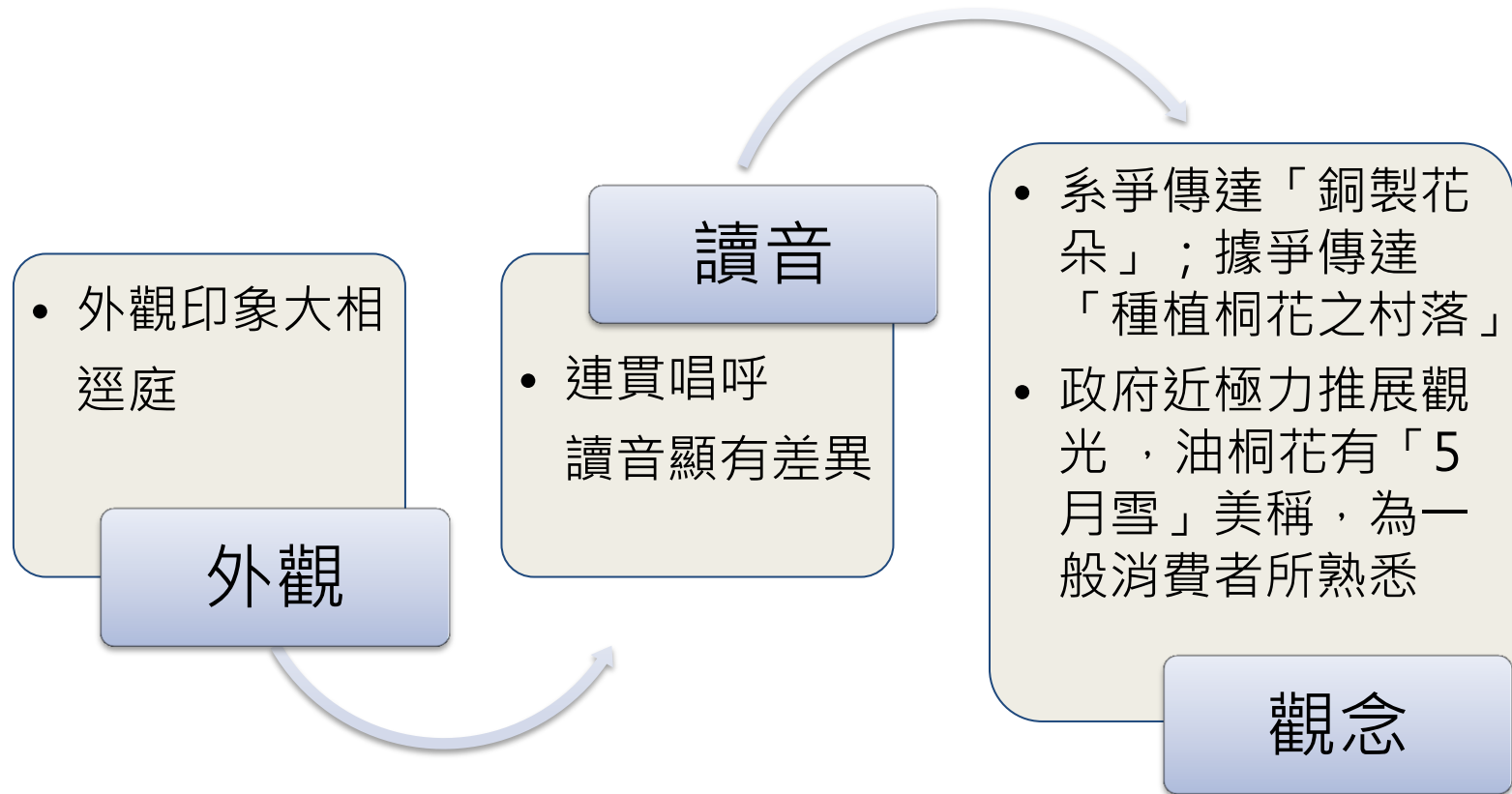
第3次
處分

- H01060140 評定不成立

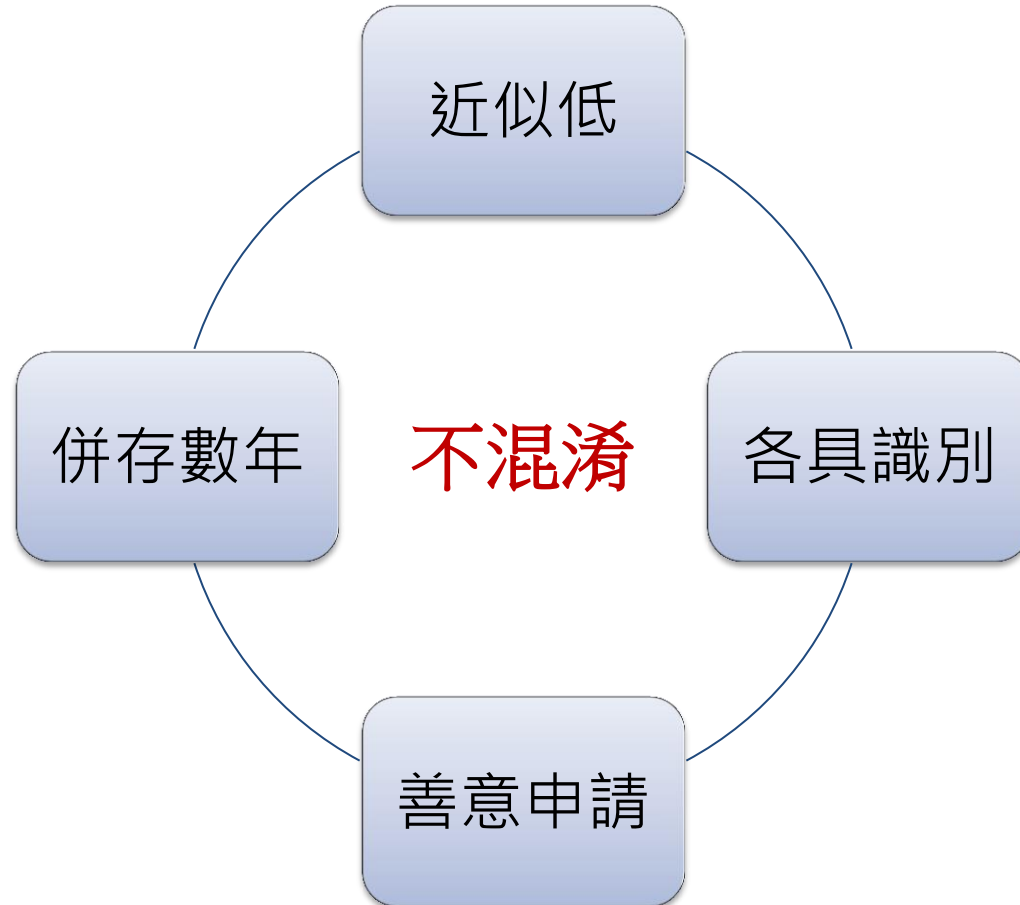


法院判決理由

◆兩造商標整體觀察，近似程度低



法院判決理由



綜合判斷，相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察二商標，應無致混淆誤認情事



案例5_近似、識別、熟悉度

系爭

森森百貨U-Life

據爭

U-Life
優の生活大師

郵購、電視購物、網路購物等

§30-1-10、11、12

G01010882

10款成立

104年度行商訴字第120號
訴願決定及原處分均撤銷



相關因素之審酌

原處分



- ☐ 商標近似不低
- ☐ 服務類似
- ☐ 據爭具相當識別性
- ☐ 系爭難謂為消費者熟悉

法院判決



- ☐ 近似低
- ☐ 同左
- ☐ 系爭有強烈識別性
- ☐ 系爭較消費者熟悉

法院判決理由

◆兩造商標近似程度低

得資區辨文字

系爭「**森森百貨**」為原告森森百貨股份有限公司名稱特取部分

據爭除「U-Life」外，另結合「**優生活大師**」

*「U」/「You」/「優」發音相同/相仿；「Life」為習見單字

*「U」及「Life」以「-」分隔，予人有「你生活」/「優生活」意涵

*以「U-Life」或結合其他文字/圖形申請註冊者多

識別功能相對較弱

- 整體觀察：外觀、觀念及讀音顯然有別，**近似程度低**

◆系爭具較強之商標識別性



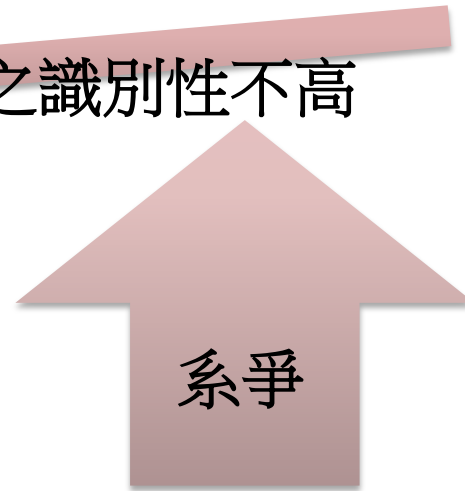
據爭

非服務本身或品質、功用或
其他特性之直接說明或描述
具有一定程度之識別性

「U- Life」外文本身之識別性不高

「森森百貨」

明顯指向服務來源為原告公
司具有強烈識別性



系爭

法院判決理由

◆系爭具較為消費者熟悉

系爭商標使用情形

*系爭註冊前，原告「森森百貨」已是國內電視購物/網路購物知名業者，自有品牌電視頻道、購物網站、上萬會員消費族群，具相當高知名度

*定期發行購物型錄封面，標示「森森U-Life」/「森森百貨U-Life」

據爭商標使用於第35類服務之情形，則未據參加人提出相關資料

據爭商標使用情形

法院判決理由

綜合相關因素考量

據爭

U- Life 本身之識別性不高

起首冠上公司名稱「森森百貨」表彰服務來源係原告公司，足與據爭商標相區辨

系爭

- 指定使用服務雖同一或類似，但近似程度低，系爭商標有高度識別性，系爭商標及原告公司名稱特取部分「森森百貨」較為相關消費者所熟悉，....無致混淆誤認之虞



見解整理

識別性弱

- 應賦予較輕之近似比對

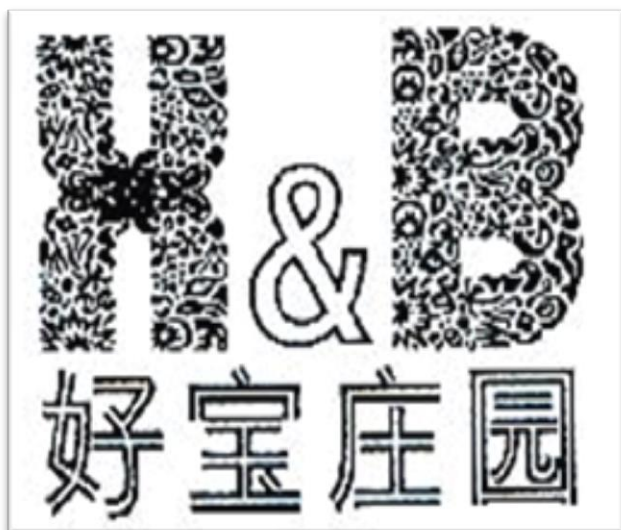
整體觀察

- 有其他可供區辨者，混淆誤認可能性低

使用事證

- 市場並存使用、熟悉程度，混淆誤認可能性低

系爭



據爭



可可、蜂蜜、穀類調製品、麵粉製品等

§30-1-10、11、12
G01020677 異議不成立

IP法院105年度行商訴字第39
號 訴願決定及原處分均撤銷
10款成立，其餘不論



相關因素之審酌

原處分



- ☐ 商標近似極低
- ☐ 商品同一或類似
- ☐ 各具識別性
- ☐ 據爭不著名
- ☐
- ☐ 難認非善意

法院判決



- ☐ 近似中等
- ☐ 同左
- ☐ 同左
- ☐ 同左
- ☐ 據爭為消費者熟悉
- ☐ 系爭申請非善意



商標是否近似

原處分

- 兩造商標英文字母組成區塊之形狀及內部花紋，固相彷彿而有近似之處，惟此係將兩商標併列細加比對之結果，尚非該商標圖樣特別引人注意之部分
- 兩造商標整體外觀、觀念或讀音足資區辨

法院判決

- 系爭「H」「B」字母之弧線設計及字母內部圖案對稱之排列方式，在視覺上有上下相反之2個「U」或向左傾倒之2個「U」組成之印象
- 加上據爭商標早已有「U」系列商標註冊及使用在前
- 相關消費者於異時異地隔離觀察時，會將系爭商標與據爭系列商標產生聯想，誤認二者係同一類型之系列商標



法院判決理由

◆ 據爭「ULogo」商標較為消費者熟悉

「ULogo」重要企業表徵

- 2005年起，旗下產品包裝背面/電視/平面廣告均有標示

使用方式

- 與產品主要商標併用；但標示圖案較小，印象較不明顯

較為熟悉

- 旗下品牌為家喻戶曉知名商標，消費者接觸頻繁，縱無法認定「U Logo」著名，惟因已普遍使用相當時間，應認較為消費者所熟悉



法院判決理由

系爭商標申請註冊非屬善意

- 內部花紋、圖案元素、排列位置完全相同
- 指定使用同一/高度類似商品，顯非偶然之巧合

系爭商標之註冊，有致相關消費者產生混淆誤認之虞

系爭



據爭



第021類

茶杯、茶杯盤、茶壺、...

第030類

茶葉、紅茶、綠茶、...

§30-1-10、11

G01040095 不成立

IP法院104行商訴157

訴願決定及原處分均撤銷



相關因素之審酌

原處分



☐ 商標近似極低

☐ 類似

☐ 各具識別性



法院判決



☐ 近似不低

☐ 同左

☐ 據爭識別性高

☐ 系爭申請非善意



法院判決理由

◆ 兩造商標近似程度不低：

外觀

- *3字橫書排；
 - *第2 字形上皆有「里」字(「裏」/「里」)；
 - *字尾同為「王」
- (近似程度不低)

觀念

- *系爭「阿里之王」/「阿里第一」
 - *據爭「茶中之王」
- 均自我標榜，強調提供最好的茶、為茶品牌的第一名
- (近似程度頗高)

讀音

- *「裏王」/「里王」讀音同
 - *「茶(ㄘㄚˊ)」與「阿(ㄚˊ)」讀音韻母相同
 - *「Ali ONE」，與「茶裏王」讀音極為相近
- (近似程度不低)

消費者極可能認二者屬系列商標而產生混淆誤認，近似程度不低



法院判決理由

◆ 系爭商標申請註冊非屬善意

商標權人異議答辯書坦言

- 「我們要賣阿里山茶，將品牌命名為阿里王」、「茶裏王很有名...我們反而比較擔心消費者在看到阿里王時會以為我們是茶裏王」等語...顯見已認知消費者會產生聯想、誤認，難謂無造成消費者混淆、誤認之意圖

觀念

- 據爭「茶裏王」行銷阿里山茶系列；
- 系爭亦強調阿里山茶的概念，對據爭商標商品會產生混淆誤認

◆ 系爭商標有商標法30-1-10、11前段規定之適用

案例 8_善惡意

系爭

據爭

諾得

話得

諾得
HCNORITLE

H01020040

舊§23-1-12&§30-1-11款前
段成立

IP法院 105行商訴43 撤銷原
處分及訴願決定





相關因素之審酌

原處分



- ☐ 商標相同、近似極高
- ☐ 商品具關連性
- ☐ 據爭識別性強
- ☐ 據爭著名、較消費者熟悉
- ☐ 據爭多角化
- ☐

法院判決



- ☐ 同左
- ☐ 商品非類似
- ☐ 據爭具相當識別性
- ☐ 同左
- ☐ 多角化，但未跨入系爭領域
- ☒ 系爭申請係屬善意



法院判決理由

◆ 系爭商標申請註冊係屬善意

原告

歷史沿革

- 97年10月核准設立
- 同年月27日提出系爭商標申請，隨即自荷蘭商老利脫國際公司進口淨水器材原裝來台銷售

老利脫公司

台灣之註冊/使用商標情形

- 48年即以「**NORIT**」商標指定於各種活性碳而獲准註冊
- 淨水器產品由原告取得我國總代理經銷權
- 淨水器上使用「Norit」商標，廣告使用「Norit」、「諾得淨水」

實際使用

「諾得」源自「Norit」中譯

- 標榜「荷蘭原裝淨水器」/「荷蘭世界級Norit 諾得淨水器」/「荷蘭原裝進口」/「符合荷蘭KIWA水質品質認證」/「荷蘭Norit諾得醫療級生飲設備，國際紅十字會指定使用」等語
- 無任何攀附據爭諸商標之用語，並一再強調產品係來自於荷蘭原裝進口

案例 9_善惡意

系爭



指定於第 29、30、32類商品

僅爭執第029類

調味乳；豆漿；乳酪；．．．食用
乾製花草；食用燕窩；香鬆等商品

據爭



§30-1-10
G01030218 不成立



案件歷史過程

原處分

- G01030218 異議不成立

訴願

- 經訴字第10606303260 撤銷原處分

- 當事人逕提行政訴訟

IP法院

- 106行商訴第78號 撤銷訴願決定



相關因素之審酌

原處分

- 商標近似高 / 低
- 商品 / 服務類似
- 各具識別性
- 系爭申請**非屬惡意**

訴願決定

- 商標近似高
- 系爭未為消費者熟悉
- 其他因素同原處分

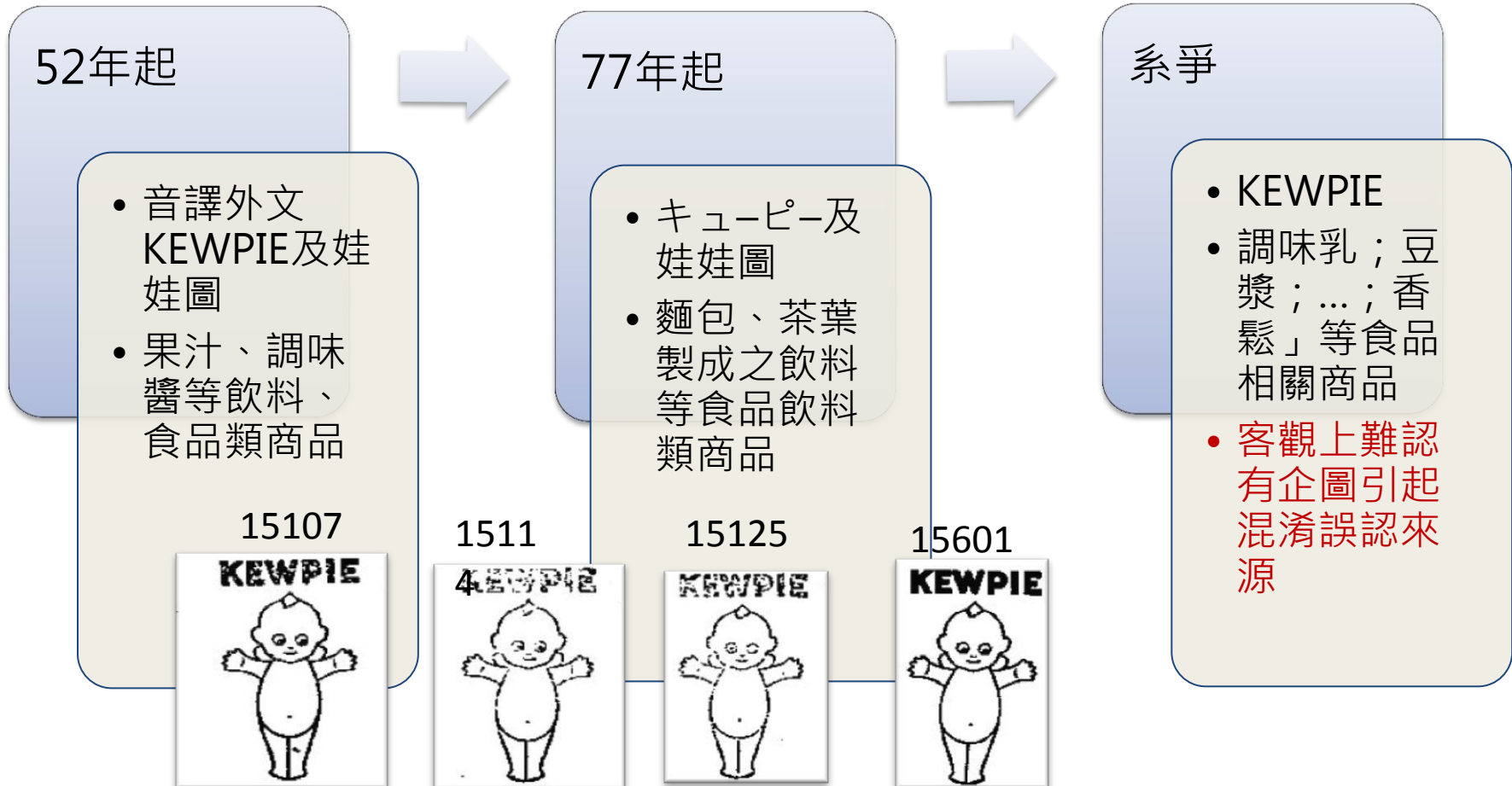
法院判決

- 商標近似低
- 系爭申請**基於善意**
- 其他因素同原處分

原處分理由

◆ 系爭申請非屬惡意

- 據爭商標92-93年申請註冊前，系爭商標權人已取得多件商標註冊





法院判決理由

註冊情形

- 52年起陸續註冊含有系爭商標「KEWPIE及圖」之諸商標於第29、30、32類「食品、飲料」等相關商品

使用狀況

- 據爭商標註冊前，原告已於臺灣市場使用「KEWPIE及圖」諸商標行銷商品多年

善意申請

- 系爭商標早已作為「KEWPIE及圖」諸商標之文字構成部分而使用，原告將既有「KEWPIE及圖」諸商標中之「KEWPIE」文字部分註冊，堪認係基於善意

商品/服務雖類似，惟近似程度低，各具相當識別性，系爭商標註冊係基於善意等各情，難認有致相關消費者混淆誤認之虞



見解整理

加重善惡意
因素的考量

惡意

- 混淆誤認可能性高

善意

- 混淆誤認可能性低



貳、實務見解

二、著名商標減損之認定



著名商標保護審查基準

◆減損識別性

著名商標之識別性有可能遭受減弱

- 原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但因未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，使得該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象



著名商標保護審查基準

◆減損信譽

著名商標之信譽有可能遭受污損

- 因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想



著名商標保護審查基準

WHY? 11款後段著名程度要求較高

- 保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，**為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高**

適用11款後段情形

- 商標著名程度若**高至一般公眾所普遍認知的程度**，就較有可能適用第30條第1項第11款後段規定

五大考量因素



系爭



自行車...自行車用坐墊等

據爭



咖啡

爭點

- 據爭商標之著名程度為何？
- 適用30-1-11前段或後段？



案件歷史過程

G00980931 異議成立處分
高度著名/減損識別性之虞

經訴字09906046190 撤銷原處分
非國內絕大多數之一般民眾普遍認識

IP法院100行商訴字第22號判決
駁回原告之訴

最高行政法院101判字第48號
廢棄原判決



最高行政法院之理由



多件商標異議審定書、評定書，臺北高等行政法院
90 年度訴字第7040號判決等資料

長期經商標專責機關及司法判決認定屬著名商標～
據爭商標於85年即指定使用咖啡、乳粉、紙製品、
爐具、瓦斯爐、熱水器等商品，咖啡商品廣泛行銷
我國市場，商標信譽為一般商品購買人所熟知。

其著名使用之咖啡商品係屬一般消費者日常即得接
觸，其著名程度能否謂為不高？



最高行政法院之理由

修正前商標法§23-1-12法條以「著名商標或標章」為構成要件，**未區分**後段應「高度著名程度」

前/後段要求之著名程度並無程度差別
所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者

原審認商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，方能適用後段之規定，自屬無據



最高行政法院 105 年 11 月份 第 1 次庭長法官聯席會議

- 有關11款後段之著名商標或標章是否應以一般消費者所普遍認知為必要？



法律問題

商標法第 30 條第 1 項第 11 款明定：「商標有下列情形之一，不得註冊：.....十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」

Q：本規定後段之「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞」，其商標或標章是否以一般消費者所普遍認知為必要？

甲說：肯定說

乙說：否定說

〔表決結果〕：採甲說之結論



法律問題-決議文

◆11款前後段保護對象及範圍不同

前段

保護對象為相關消費者

- 前段規定目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞
- 所稱相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第 31 條參照）

後段

保護對象為該著名商標

- 後段規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞
- 不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限



法律問題-決議文

前段

某一類商品或服務之相關消費者具有著名性

- 商標保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或 其聯合式之效果
- 對不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利
- 否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第 1 條規定有違

後段

超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉

- 本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同



法律問題-決議文

- 本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。

前段：相關消費者
著名之商標

後段：不僅止於相關消費者，
須達一般消費者
均知悉之商標

施行細則第 31 條對「著名」之定義規定，應為目的性限縮解釋，不適用於本規定後段所稱「著名商標」

最高行政法院 105 年 11 月份
第 1 次庭長法官聯席會議



最高行政法院106年度判字第
607、608、609號



原判決廢棄，發回智慧財產法院

案例11_著名程度

系爭



- 電子佈告牌、基因晶片（DNA晶片）
- 包裝紙、瓶包裝用紙、紙板製或紙製瓶口封套、包裝用塑膠膜、...、自黏性標籤（文具）、非紡織品製標籤、紙板製或紙製包裝瓶用封套

據爭



著名/雲端應用交易平台；雲端應用科技相關服務

原處分/原判決：§30-1-11後段，異議成立



◆最高行政法院 106年度判字第607、608號

著名商標

前後段之理論基礎&適用範圍不同

- 防止著名商標表彰之來源遭受混淆誤認之虞
- 防止著名商標之識別性及信譽受到減損

條文結構

- 「混淆誤認之虞」&「減損識別性或信譽之虞」兩態樣分別規定於商標法第30條第1項第12款之前段及後段

細則§31適用

目的性之限縮解釋

- 11款後段指有客觀證據足認已廣為一般消費者所普遍認知者，而不適用商標法施行細則第31條規定(聯席會議決議在案)

淡化VS.近似程度

- 商標淡化**就商標近似程度之要求**，較混淆誤認之虞為**高**，判斷商標是否有淡化之虞，應就商標近似程度予以說明
- 原判決於是否近似部分，僅認定二商標自外觀、觀念、讀音以觀，屬近似商標，未說明其是否為高度近似
- 原判決僅認定據爭諸商標於系爭商標申請註冊前，其表彰於前述服務之信譽已廣為相關事業及消費者普遍認知，未就是否已廣為一般消費者所普遍認知加以判斷，即與前揭決議意旨有違

案例12_著名程度

系爭



據爭



廣告企劃、廣告設計、廣告製作、...、為工商企業籌備博覽會服務、展覽會場佈置、籌備商業性或廣告目的性的展銷會

著名/餅乾

原處分/原判決：§30-1-10、11，異議不成立



◆最高行政法院 106年度判字第609號

聯席會決議 重申決議內容

- 11款後段所述之著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與前段規定僅限於相關消費者不同

原判決

- 原判決認定據爭註冊第1174816號商標為國內相關事業或消費者普遍知悉之著名商標，惟其著名程度是否已達一般消費者所普遍認知，該當第11款後段之著名商標？則未予調查審認



見解整理

最高行政法院
庭長法官聯席
會議決議

著名程度

前段-相關消費者

後段-一般消費者

商品/服務
關聯性之認定



貳、實務見解

三、商標搶註之認定

案例13_商標先使用

系爭



據爭



電擊棒、防身噴霧器等

§30-1-12

G01040020 不成立

經訴字10506313890撤銷原處分



案件事實

異議人
(訴願人)

黑鷹BLACK EAGLE

案外人臺旗公司

註冊922437
90.01.0

案外人臺旗公司內政部登記電擊棒許可
77.12

97

異議人賣防狼噴霧劑給歐仕達公司

註冊商標到期消滅
99.12.3

103.01.01

異議人之文筆採購指南使用事證

案外人臺旗公司停業
103.06.18

106.5

補充事證：臺旗公司85-96年間採購單、送貨單、發票；96.05.16-106.05.15 授權證明

商標權人
(參加人)

商標權人在「防身器材、警民聯防裝備」製廣告

90

商標權人在「監控保全機電防採購總覽廣告

95

3年

103.06.13
系爭商標申請註冊

BLACK EAGLE
黑鷹



訴願決定

權利屆滿後仍持續使用

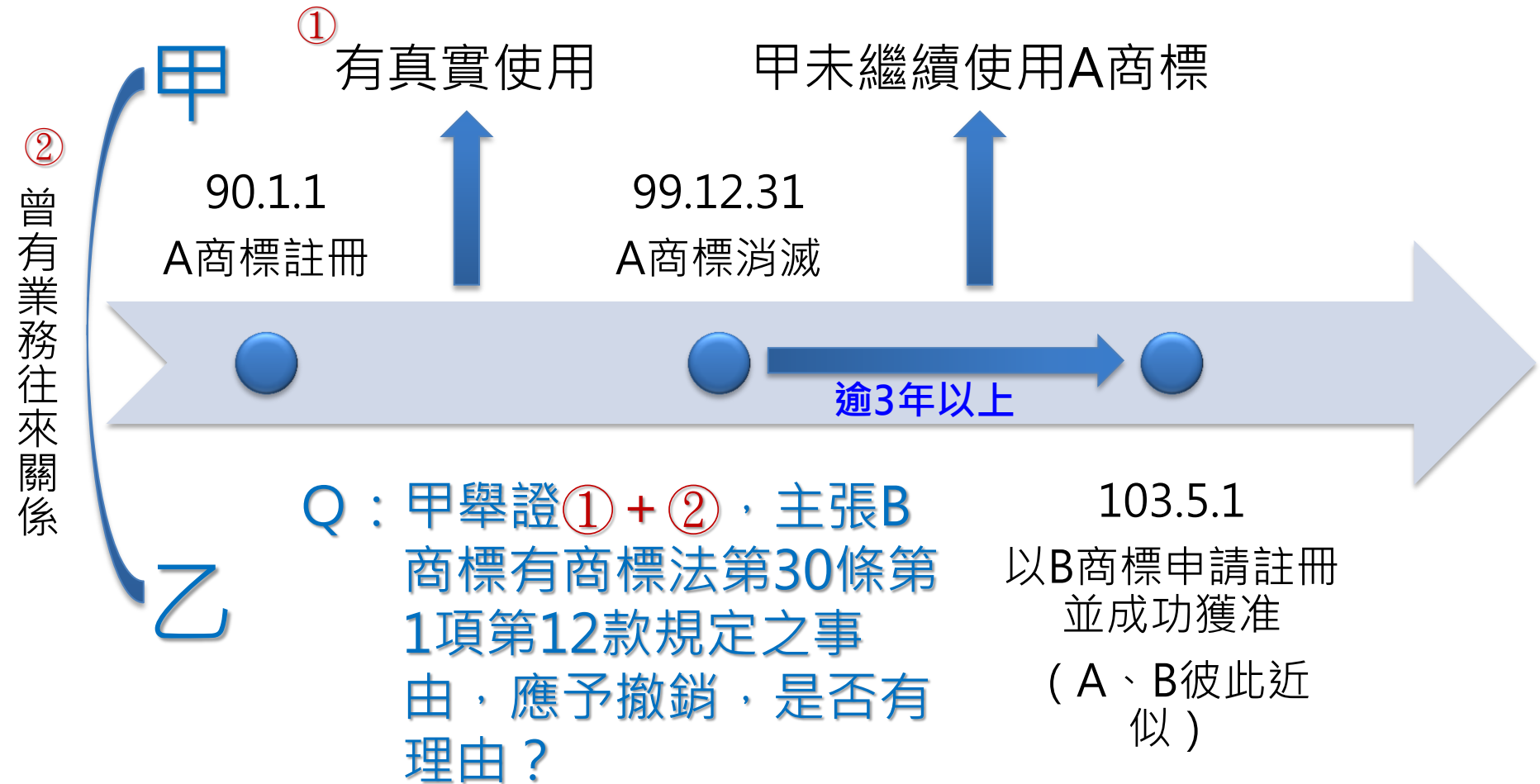
- 12款「先使用」之商標，不以獲准註冊且有效存續為必要；縱使先使用之商標因商標權期間屆滿未延展，僅生商標權消滅之效果，倘商標權人於商標權期間屆滿後仍持續使用商標，該使用商標之事實仍應依法予以保護

商標權人停業vs.商標使用

- 商標得授權他人使用，故商標有無使用與商標權人本身是否停業，不具備必然關係。縱據爭商標已於99.12.31屆期消滅，且臺旗公司有核准停業登記，惟臺旗公司之被授權人（即訴願人）於103.1月仍有銷售據爭商標商品，是前開商標註冊情形之變動或有停業之情事不影響前揭據爭商標仍有持續使用事實之認定，是據爭商標仍有依法保護必要



商標法30.1.12議題





甲 肯定說

法條文義並無限制

- 僅須於系爭商標申請註冊前先使用同一或近似據爭商標，即符合「先使用」之要求
- 商標權期間屆滿不影響先使用之事實已然存在



乙 否定說

商標法係採註冊保護原則

- 商標權屆期消滅後，應開放給他人申請註冊，除非原商標權人依然有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要

使用義務之存在

- 商標權人尚且有使用商標之義務，否則將可能遭到廢止，故依商標法第 30 條第 1 項第 12 款此一例外規定對他人商標提出爭議案時，至少應證明在後註冊商標申請前，依社會通念可期待之合理期間，仍有使用據爭商標之事實，方得受保護



商標法30.1.12議題

- IP法院研討結果：多數採乙說 智慧局研析意見：採乙說。

A商標有不欲使用之表現

- 未申請延展註冊，客觀上創造出不欲繼續使用之表現，若第三人信賴此表現，而以相同/近似商標申請註冊，難謂有違誠信原則

A 商標「商標權期間內」之使用證據

- 未延展權利消滅之商標，如隨時得以其在商標權利期間之使用事證撤銷他人依法申請註冊之商標→意喻延展註冊之優惠期規定在法律上並沒有實益，且申請註冊保護基礎，將失其砥柱。



商標法30.1.12議題(續)

當然消滅之法律效果

- 商標權人任由商標權屆期消滅後，表示第三人不再受該商標權效力所拘束。原則上即應將商標開放給他人申請註冊
- 原商標權人於商標權屆期消滅後之商標使用行為，若符合商標法第36條第1項第3款之規定，仍可能在商標權侵害之相關民、刑事訴訟程序中主張善意先使用抗辯

案例14_意圖仿襲

系爭



第045類

代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標之申請及有關事務之處理；代理國內外著作權之申請及有關事務之處理；代理國內外智慧財產權之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外專利之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢；代理國內外著作權之租讓授權及有關之諮詢；著作權管理；智慧財產監視服務；代理網域名稱註冊之法律事項服務；法律服務；各種訴訟代理及法律諮詢顧問；訴訟服務；調解；法律事項公證服務；民刑訴訟、軍法辯護、行政訴訟、國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理、諮詢或顧問；法案及公共政策之評估及研究；法律諮詢顧問；仲裁服務；法律研究調查；代理工商登記；代辦地政登記；尋人調查。

據爭

維新法律事務所



§30-1-12

G01030723 部分撤銷(紅色字體之服務)、 部分不成立(尋人調查)

原告(系爭商標權人)針對成立部分提救濟

IP法院106行商訴16號撤銷原處分(紅色服務部分)



法院判決理由

商標之先使用

- 12款先使用：商標之使用
- 個人/法人/事業主體名稱使用，非商標使用
- 「名稱」亦非商標法所定義之「商標」

名稱+有行銷目的

- 名稱用於與提供服務有關物品/廣告/商業文書，並足使相關消費者認識其為商標，即可認定其法律事務所名稱之使用，同時構成商標之使用

招牌_維新法律事務所

- 「維新」兩字字體較大，且與「法律事務所」分列上下兩行。
- 主觀_有凸出「維新」以表彰其服務之意思
- 客觀_作為指示服務來源效果，實屬於商標之使用



法院判決理由

系爭商標之註冊申請，是否意在搶註？

- 核心價值取捨「先使用或先註冊之同一或近似商標，孰應優先保護？」

判別標準包含以下三要素

- 是否知悉
- 是否有法定之特定關係
- 是否意圖仿襲

三要素必須齊備

- 否則應否准先使用者之異議、且其僅能另依善意先使用機制沿續其使用、附加適當區別標示避免混淆誤認



法院判決理由

HOW_意圖仿襲？

- 特定關係知悉先使用者之商標？
不足排除先註冊者之商標註冊，須有「意圖仿襲」，始能優先保護先使用者。
- 先使用者之商標在註冊前，本不能禁止他人競爭使用，如經他人競用後，再行申請註冊，係屬自己已經使用之商標，難認為「意圖仿襲」
- 他人有意競爭使用而先行申請註冊，若有其選用商標之自身緣由，非有仿襲之意圖，不在禁止之列。
- 既有語詞作為商標？
寓意良好之語詞有限，先使用者未能先行註冊，妨礙他人自主選用相同/近似商標註冊，反有害市場完全競爭



法院判決理由

因「其他關係」知悉

- 原告主要業務：代理商標/專利申請
- 合理認定：申請前會檢索註冊/申請商標/實際使用未註冊之情形。
合理推論原告於申請註冊系爭商標前，應已知悉據爭商標存在，且未來將有同業競爭關係
- 尚須原告意圖仿襲而申請註冊，始符合防止搶註條款要求之所有要件要素。

「維新」既有語詞，意圖仿襲？

- **歷史文化既有語詞**，【詩經·大雅·文王篇】：「周雖舊邦，其命維新」；近代史，以為維新為名之歷史事件(清朝的戊戌維新變法、日本的明治維新)
- **各類註冊情形所在多有**



法院判決理由

選用自身緣由

- 原告與日本淵源：異議階段提出相關學經歷介紹
- 選用系爭商標原因
提出系爭商標申請(101.12.20)前，適逢日本改革派日本維新會在眾議院大選中贏得多席次，躍升日本第三大黨，受此啟發
- 可肯認非事後拼湊攀附所致，非意圖仿襲據爭商標之結果



法院判決理由

先使用商標 高獨創性？

- 防止搶註條款之先使用商標，並不以「高度獨創性」商標為必要

先註冊者 未必有自身緣由

- 如選用相同或近似於先使用者之商標(不具「高度獨創性」)並無可合理解釋之淵源或正當理由，仍可能遭認定為「意圖仿襲」

防止搶註條款 目的

- 賦予先使用權利救濟之功能，並且劃定先使用者與先註冊者保護衝突之界限，維繫完全競爭價值，發揮商標註冊主義之立法政策考量，
- 本件選擇保護先註冊者之商標併存結果，因商標法另有善意先使用者之保護機制，可為配套，並不至於妨害律師市場競爭秩序。



見解整理

先使用商標

持續使用事實

三要件

知悉

特定關係

意圖仿襲

意圖仿襲

合理解釋

正當理由



貳、實務見解

四、註冊商標之使用

案例15_變換加附記

系爭

(91年註冊)



眼鏡、眼鏡架等

實際使用態樣



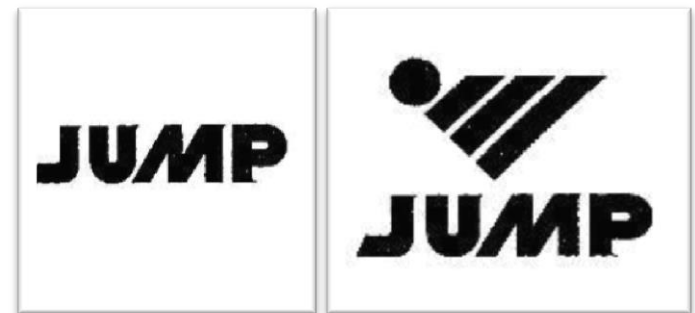
第 1 案 廢止主張之據爭

(84年註冊)



第 2 案 廢止主張之據爭

98.10.01註冊



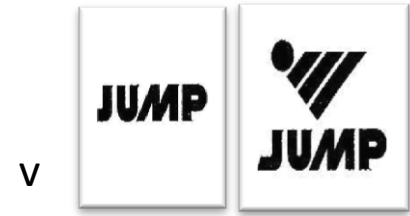


第1案

L00980052 廢止成立

IP法院99行商訴21

重處/不成立
99.09.20



第2案

L01000009 廢止不成立
101.09.26

經訴字10206094000 撤銷
原處分，IP法院102行商訴
51確定

重處/成立
103.06.23



第1案法院判決理由

變換vs.混淆

- 系爭有自行變換商標，惟變更後仍使消費者注意是「AIR」及「JUMP」組合，並非只注意到「JUMP」；據爭圖樣非單以「JUMP」構成。二者應無使相關消費者混淆誤認之虞

實際使用vs.混淆

- 原告網路或實際之眼鏡相關商品，多係與未變換之「AIR JUMP」文字商標併存，應不致使相關消費者發生混淆誤認

系爭使用vs.混淆

- 原告91年獲准商標後，積極使用系爭商標，全省均有經銷之眼鏡行。銷貨憑單，品名記載為「AIR JUMP」，應無使相關消費者混淆誤認之虞



第2案法院判決理由

無一事不再理

- 商標權人有合法使用商標之義務

據以廢止商標獲准註冊時間限制？

- 據以廢止商標，不限早於系爭商標變換使用前獲准註冊
- 條款目的，以保護他人依法獲准註冊之商標。無論系爭商標變換使用被誤認為據以廢止商標，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為變換使用之系爭商標，均屬本款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」之情形

有致混淆誤認之虞

- 系爭變換商標使用後仍為「AIR」及「JUMP」之組合，
- 惟因外文「JUMP」已與「AIR」分離，以上下分列方式呈現，且將「JUMP」置於一外框內，加強其設計，突顯「JUMP」視覺效果，與據以廢止商標近似程度不低。二者商品屬相同/高度類似，相關消費者極有可能於購買時產生混淆誤認情事。

案例16_商標同一性



商標名稱：晶鑽 Crystal Diamond

*不動產租售、不動產買賣租賃之仲介

*L01040247 廢止註冊

*IP法院105年度行商訴字第90號判決

訴願決及原處分均撤銷

救濟階段使用事證

品鑽綠園庭

2012-05-19 08:10

品鑽不動產(唯聯行銷) 21



法院判決理由



文書或廣告，有部分僅呈現中文晶鑽字樣，未使用英文「Crystal Diamond」及圖形部分

*Crystal Diamond，為通常之英譯，非新創詞彙，字體遠小於中文晶鑽

*樹葉/鑽石圖形，為習見自然型狀，社會公眾得自由使用公共財

*Crystal Diamond及圖形部分，消費者非視為指示及區別服務之來源，系爭引人注意之**主要與特別顯著突出部分**，應為晶鑽

實際使用，有部分樹葉圖形未完整呈現於文字左側，但仍存文字附近，樹葉圖形最右上方有鑽石圖案。
一般社會通念及相關消費者之認知，系爭商標之使用與註冊具有同一性

案例17_商品/服務



嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，布疋、衣著、服飾品零售，五金及家庭日常用品零售，代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供

L1030188 廢止註冊

經訴字10406316230 駁回

IP法院105行商訴4 駁回

最高行政法院106判163 駁回

上訴人(即原告、商標權人)

原審減縮聲明為「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉之零售」服務之註冊部分均撤銷



最高行政法院判決意旨

106年度判字第163號

商品/服務認定事項

- 應認定實際使用商品/服務範圍是否與註冊指定商品/服務相符合

判斷標準

- 就商標實際使用，二者商品/服務之內容、專業技術、用途、功能等是否相同，商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定

使用具體下位概念商品/服務

- 應認定使用於概括之上位概念商品或服務
反之，不得認係使用





最高行政法院判決意旨

106年度判字第163號

商品或服務相同性質vs.類似?
商§63-1-2款無「類似」商品/服務之文字

不可
誤引

「類似」係判斷混淆誤認之虞之因素

分類
限制?

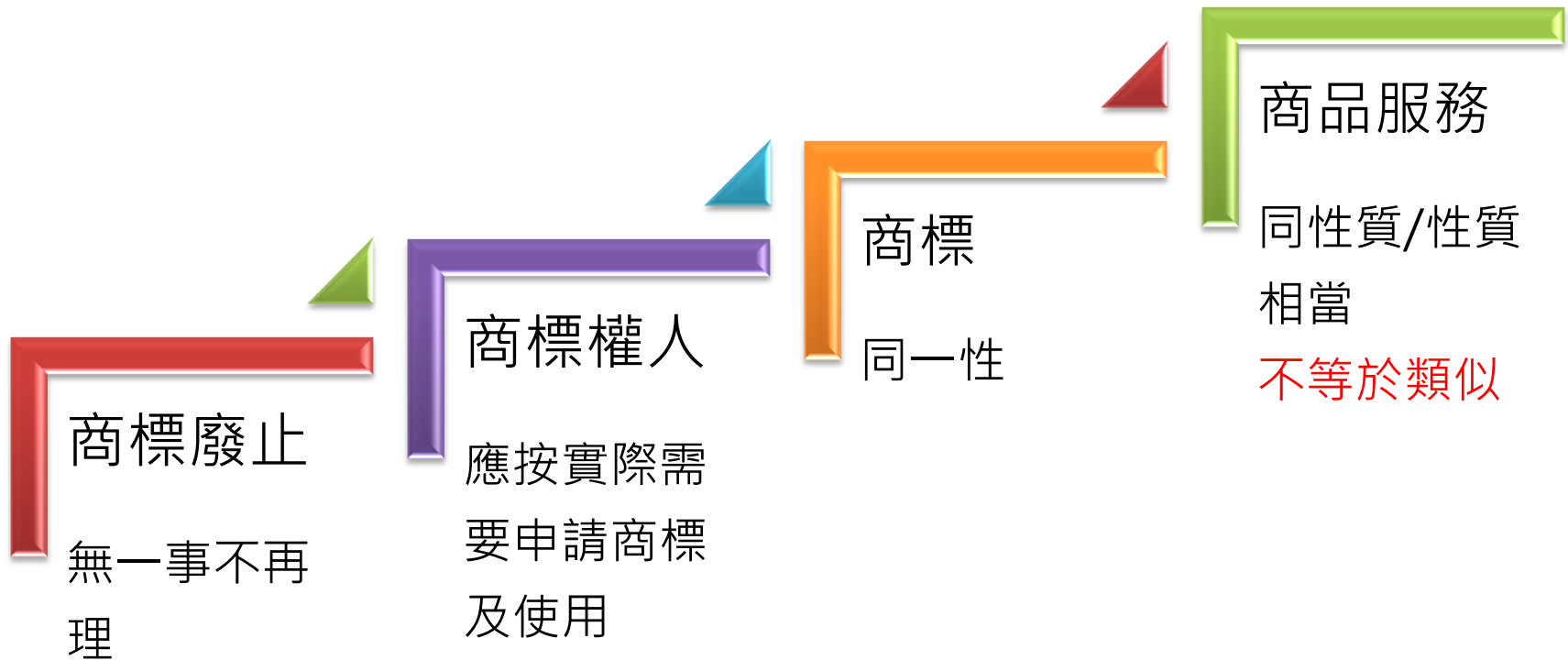
「類似」不受商品/服務分類限制

法院
見解?

104年度行商訴字第129號行政判決：「商品或服務間是否具相同性質，得以商品或服務之分類組群作為判斷之基礎云云（該案未上訴），屬單一判決見解，非可採」



見解整理



混淆誤認8大因素及其互動關係

著名商標之修法芻議

註冊與未註冊商標之保護衡平

應依實際需要申請註冊及使用商標



謝謝，敬請指教





工商時間



智慧財產專業人員 培訓課程・能力認證考試

**2018
New**

經濟部推能力認證，2張證讓企業有感！

如果您想跨入智慧財產領域、了解第一手實務、安排進修學習計畫...
2018年報名「智財從業人員實務班」、「智慧財產人員能力認證考試」
將使您具備完整且正確之智慧財產專業知識，全面提升職場競爭力！



培・訓・課・程

智慧財產專業人員培訓課程：

2018年3月起陸續開班

班 別：共下列8班

- 3/03-3/24 智慧財產權基礎班
- 3/03-3/24 專利工程師技術工程類-專利說明書撰寫實務班
- 3/07-3/21 專利訴訟實務班
- 3/21-3/30 專利工程師技術工程類-專利審查基準班
- 4/11-4/20 專利工程師程序控管類專班
- 4/14-5/05 專利檢索分析與加值運用類專班
- 4/25-5/04 商標申請管理及維權運用實務班
- 5/12-6/02 專利侵害鑑定實務班

對 象：從事智慧財產相關業務或對於智慧財產專業進修有興趣者。

費 用：詳見TIPA官網。

開班訊息：請上TIPA官網查詢最新消息及報名方式。
名額有限，欲報從速！

※聯絡方式

智慧財產培訓學院(TIPA)

官方網站：<http://www.tipa.org.tw>

聯絡電話：02-2364-3055

電子郵件：office@tipa.org.tw



認・證・考・試

智慧財產人員：專利類

「智慧財產人員職能基準及能力認證制度」，將「智慧財產人員：專利類」業務分為三類別六考科：

類別

- A.專利技術工程類
- B.專利程序控管類
- C.專利檢索分析與加值運用類

考試科目

- 1.專利法規(共同科目)
- 2.專利說明書及申請專利範圍撰寫實務
- 3.專利審查基準及實務
- 4.專利程序審查及專利權管理
- 5.專利檢索(限額分梯線上測驗)
- 6.專利分析、加值運用與策略

智慧財產人員：商標類

「智慧財產人員職能基準及能力認證制度」，將「智慧財產人員：商標類」業務分為二類別五考科：

類別

- A.商標申請管理類
- B.商標維權運用類

考試科目

- 1.商標法規(共同科目)
- 2.商標檢索及分析(限額分梯線上測驗)
- 3.商標申請註冊實務
- 4.商標相關法規與國際規範 **NEW**
- 5.商標行政訴訟實務 **NEW**

※考試相關資訊

專利考區：北區(臺大)

商標考區：北區(臺大)

考試日期：2018年7月、8月週末舉行

考試類型：除「專利檢索」及「商標檢索及分析」考科採分梯線上測驗紙筆作答，其它考科皆採紙筆測驗。
詳情請上智慧財產培訓學院網站或訂閱電子報以掌握最新消息。
(<http://www.tipa.org.tw>)

eLearning for SMEs



eLearning for SME's



YOUR PRODUCT

Welcome

Welcome

The aim of this e-Learning tool is to train Small and Medium Enterprises (SMEs) about the importance of Intellectual Property Rights (IPRs).

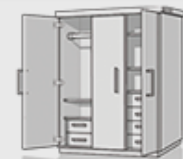
Please,

- 1st** - select a sector,
- 2nd** - choose a product which you could identify your business with,
- 3rd** - follow the different steps to learn:
 - 1. WHY is Intellectual Property important for you?
 - 2. WHAT can you protect?
 - 3. HOW can you protect it?

[More about this e-Learning Tool](#)



Food and Beverage
Production



Technology Production

Manufacturing