

114年商標法令說明會

商標法逐條釋義重點介紹

經濟部智慧財產局商標權組

劉真伶商標高級審查官

大綱

- 申請人&其他程序
- 10款&11款的適用
- 功能性規定
- 商標審定
- 可異議的範圍
- 商標使用
- 加速審查
- 商標代理人&提醒事項

申請人

- 為**自然人、法人、合夥組織、依法設立之非法人團體**或依商業登記法登記之**商業**,而欲從事其所指定商品或服務之業務者。(商19Ⅲ)
- 自然人
- 法人
- 釋字486：非法人團體雖不具權利能力,仍為商標法保護對象
 - 不具實體法上權利能力之合夥組織
 - 依法設立之非法人團體
 - 依商業登記法登記之商業

商標申請人之種類(1)

➤ 自然人

➤ 法人：依公法成立之公法人、及依民法或其他法律規定而設立之私法人

公法人：例如：中華民國、各級地方自治團體(直轄市、縣市、鄉鎮市)、農田水利會、各類行政法人(案例：國立中正文化中心)。

私法人：例如：社團法人、財團法人、公司、商業團體、工業團體、合作社、農會、漁會、工會、教育會等。部分宮廟有向法院登記為財團法人, 例：財團法人臺中市大甲鎮瀾宮。

➤ 合夥組織

- 合夥型態經營者,例如律師事務所、會計師事務所、專利師事務所、建築師事務所、醫療機構等專門職業及技術人員,須檢附合夥契約或推派代表人聲明書等文件供參,案例：○○法律事務所 陳○○

➤ 依商業登記法登記之商業

➤ 依法設立之非法人團體

商標申請人之種類(2)

➤ 自然人

➤ 法人

➤ 合夥組織

➤ 依商業登記法登記之商業

- 獨資或合夥商號等(商業登記法 2), 案例：大裕企業行 廖○○

➤ 依法設立之非法人團體

- 不具有實體法上的權利能力, 但如具有一定之名稱、組織而有自主意思, 以其團體名稱對外為一定商業行為或從事事務, 且有受保護之利益者, 不論其是否從事公益, 均為商標法保護之對象, 受憲法保障(釋字 486)
- 例如：
 - ✓ 補習班(短期補習班設立及管理準則 2)、養護中心(老人福利法 36)等營利團體
 - ✓ 人民團體(人民團體法 8)、社區發展協會(社區發展工作綱要 2)、農業產銷班(農業產銷班設立暨輔導辦法 2)等非營利團體
 - ✓ 寺廟, 應辦理寺廟登記(寺廟登記規則 2), 例：紫南宮 莊秋安。
- 實務作法：以「非法人團體名稱」加「負責人 姓名」作為申請人名義, 若有疑義, 通知其檢附向相關主管機關登記之基本資料。非獨棟(獨立產權)寺廟未辦理登記者, 以負責人個人名義申請。

取得商標權屬性

- 申請人取得商標權後,得於私權紛爭中,由法院循合夥或其他民事法理,確認商標權利之實際歸屬,且於第99條後段明文規定,我國非法人團體經取得商標權者,就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟,以執行商標註冊權益之保護。

商§19Ⅲ 「欲從事其所指定商品或服務之業務者」

- 指有將商標真實使用於所指定商品或服務之意圖。
- 商標專責機關對於前揭情形,於審查認有必要時,得通知申請人檢附相關證據說明之(商施12-1)。
- 例如：申請人為**自然人申請指定多個商品或服務類別,顯已超出商標真實使用**於所指定商品或服務之意圖,商標專責機關於審查認有必要時,得通知申請人檢附相關證據說明。

主張優先權之證明文件

- 主張優先權之申請人應於申請日後3個月內檢送該國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。(商20IV)
- 「國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」,指與我國有相互承認優先權者,不包括各國主管機關網頁所提供申請案資訊之列印文件或影印註冊證文件(商標註冊申請案件程序審查基準第五章第1.4節「優先權之證明文件」參照)。
- 申請人未於申請日後3個月內,檢送申請國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件者,依商標法第20條第5項規定直接發生視為未主張優先權之法律效果,屬於不合法定程式不能補正或遲誤法定期間,無法通知補正之情形。

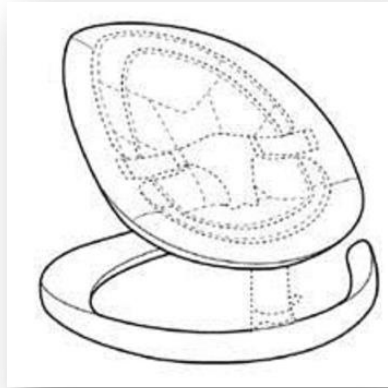
功能性規定



- 指定使用於普通金屬製釦鉤；金屬鉤；金屬環等商品。
- 虛線部分表示之橢圓形扣環立體形狀，不屬於商標之一部分。

- 僅為發揮商品或服務功能所必要者(商30 I ①)
 - 該功能為達到該商品或服務之使用或目的所必須,或為達到某種技術效果所必要,
 - 該功能的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好,於同類競爭商品或服務中具有競爭優勢,
- 審查時如有疑義,由申請人陳明後判斷。
- 商標圖樣中如包含具功能性部分,應就該部分以虛線表示,其不能以虛線方式呈現者(例如顏色、聲音、動態部分),則應聲明不屬於商標之一部分後,始得以註冊(商30IV)。

商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現 (商19IV)



- 商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。(商19IV)
- 商標圖樣除可呈現商標本身外,為更清楚及明確表現商標內涵,商標使用於商品或服務的方式、位置、**功能性**部分及內容態樣等情形,亦得於商標圖樣中呈現,並以虛線表示,該虛線部分,不屬於商標之一部分。(商施13 II)
 - 以虛線表現商標使用於商品的位置或顏色、使用於商品的方式等
 - 商標具有**功能性**的部分,應以虛線表示
- 嬰兒安撫搖搖椅例

<https://www.chaumami.com.tw/products/nunaliv-%E2%84%A2-groan-netherlands-rubbing-his-chair>

確認商標是否具功能性,應於「核駁審定前」為之

- 應於「核駁審定前」確認圖樣中之部分是否具功能性
 - 商標圖樣應符合以清楚、明確、完整方式呈現之要求；
 - 商標圖樣之虛線部分,不屬於商標之一部分(商施13Ⅱ)；
 - 第30條第4項之適用涉及申請商標權範圍之界定；
 - 不屬商標之部分改以虛線表示,非就商標圖樣實質變更(商施 24 I ④)；
 - 為避免導致申請註冊商標圖樣之實質變更,申請人於審查中如經通知補正而屆期未補正,予以核駁審定後,自不得於行政救濟程序中主張。亦即,申請人應於「核駁審定前」(商 31Ⅲ)確認圖樣中之部分是否具功能性而為商標圖樣之補正或聲明,不待明文。

功能性配件之功能性使用&識別性之商標使用

- 功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用,兩者並非互斥之觀念。
- 尤其是達成相同功能之功能性配件,存有多種型式可供選擇時,當特定型式之功能性配件,可藉由其特定型式,發揮識別性作用時,亦可為具有識別性之功能配件,而此具有識別性之功能配件,於功能性使用之同時,即產生具有識別作用之商標使用性質。
- 商30 I : 「商標僅為發揮商品或服務之功能所必要者,不得註冊。」依此規定反面解釋,商標並非僅為發揮商品或服務功能所必要,即使部分具有功能性,亦可註冊為商標。

具功能性之皮包鎖扣可能具識別性

系爭商標



- 以皮包之鎖扣配件而言,如系爭商標所示之樣式,固然屬於鎖扣之一種型式,而具有鎖扣包身與包蓋之功能,但鎖扣之型式在設計上有多種選擇,已經原告提出各式鎖扣與使用各式鎖扣之皮包照片供參考。在此眾多不同型式之鎖扣中,選擇其中一種特定型式,使用於特定商品,即可能足以產生識別不同品牌商品之作用。【智慧財產法院106年度民商訴字第35號】

功能性

- 指特定商品或服務之設計或特徵（例如商品形狀、商品包裝、聲音、顏色或氣味等），就商品或服務的用途或使用目的來說，為不可或缺，或會影響商品或服務的成本或品質者而言。
- 實用功能性&美感功能性
 - 達成商品使用目的或技術效果所必要
 - 由較便宜或簡單的製造方式所產生
 - 雖不具實用功能性，但明顯具有其他的競爭優勢
- 商標係發揮商品或服務功能所必要，雖不因使用而有後天識別性適用(非傳基準2.3)
- 當該功能性有多種替代可能性，有識別性可能。

8款誤認誤信之虞

Boy London

- 商標法第30條第1項第8款,並無類如同法第29條第2項得由商標申請人提出使用證據證明所申請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識,並得以與他人之商品或服務相區別而排除適用之規定。而商標如經申請人使用且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者,雖得排除其不具先天識別性之情形,惟尚無法排除商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞規定適用【最高行政法院108年度上字第1074號行政判決】。

10款&11款的適用

- 10款與第11款前段規範之混淆誤認類型應有差異, 10款限於商品/服務為同一或類似, 11款前段則無此限制
- 適用第11款前段著名商標之保護規定時,只要兩者之商品/服務有致相關公眾將該等商品或服務與著名商標權人產生聯想即可,並不以商品服務同一或類似為必要。應考量：
 - 著名商標為相關消費者認知之商品/服務；
 - 與衝突商標指定使用之商品服務間關聯程度；
 - 著名商標著名之程度；
 - 多角化經營之情形等因素,綜合審酌是否有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

11款後段著名商標著名程度應否達一般消費者普遍知悉之程度,始有後段規定之適用？

- 商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」,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之商標,無須達一般消費者普遍知悉之程度,始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞,則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品 / 服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷【最高行政法院111年度大字第1號裁定】。

「消費者對各商標熟悉程度」非決定性因素

- 商標近似與商品服務的類似,為判斷有無混淆誤認之虞的主要因素,若商標近似程度高,商品服務類似程度高,則導致混淆誤認之虞的機率極大,但若存在其他相關因素,則應予參酌,以準確掌握有無混淆誤認之虞的認定。而「相關消費者對各商標熟悉之程度」雖為判斷有無混淆誤認之虞的參考因素之一,然我國商標法原則上採註冊保護原則,為避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益,此「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性,仍應綜合其他參考因素一併考量【最高行政法院111年度上字第908號判決】。

反向混淆1



系爭



據駁

- 基於「先申請註冊原則」,應保護註冊在先商標
- 我國商標法係採「先申請註冊原則」,先申請註冊之商標縱使不具高度著名性或為相關消費者所普遍知悉,先商標權人仍得依法主張權利,另基於維護市場之公平競爭,避免財力雄厚之企業藉由龐大之行銷能力,巧取豪奪先註冊之商標,我國實務目前仍未採取「反向混淆誤認」之見解,是基於商標法「先申請註冊原則」,自應保護註冊在先之前商標,而非後商標（智慧財產及商業法院112年度行商訴字第28號判決引據最高行政法院105年度判字第465號判決意旨參照）

反向混淆2

金 鑽 咖 啡

系爭



據駁

- 縱認原告主張系爭申請商標藉由廣告行銷等措施,較諸據以核駁諸商標廣為我國相關消費者熟悉一事為真,然如准予後商標即系爭申請商標之註冊,不僅明顯違反我國商標法先申請註冊原則之規定,且市場上如同時存在系爭申請商標與據以核駁諸商標,以二商標圖樣高度近似且又指定使用於同一或高度類似之商品,自易使消費者誤以為兩者來自同一來源,或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係,益證系爭申請商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞【智慧財產法院107年度行商訴字第91號行政判決意旨參照】。

12款的適用

- 商30 I ⑫規範意旨,係基於民法之誠實信用原則、防止相關消費者混淆誤認及不公平競爭行為,故賦予先使用商標者救濟之權利,以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊。
- 知悉之範圍包含直接接觸與間接接觸之知悉,除直接知悉外,依據社會通常情況,應有合理之機會或合理之可能性見聞者,亦屬知悉之範圍。
- 不論係直接證據或間接證據均可。所謂直接證據之舉證,係指自參加人處知悉據以評定商標之存在與先使用事實；所謂間接證據之舉證,係指競爭同業得自市場之平常途徑知悉據以評定商標之存在與先使用之事實,即滿足接觸之舉證【智慧財產法院108年度行商訴字第130號行政判決】。

核准審定後註冊公告前申請分割

- 指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明,應於核駁審定前為之。(商31Ⅲ)
- 申請人須於審定書送達後2個月內依法繳納註冊費,確認審定未予失效,經商標專責機關於商標註冊公告後,始進行商標權分割(商施27Ⅲ)。

得提起異議之情形

- 商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者,任何人得自商標註冊公告日後3個月內,向商標專責機關提出異議。(商48 I)
- 不包括違反第29條第3項及第30條第4項規定
- 商29Ⅲ、30Ⅳ二者均為第31條第1項規定應予核駁審定之事由,惟如認商標圖樣未依規定為不專用之聲明或聲明不屬於商標之一部分(以虛線方式呈現),而核准商標註冊者,考量商標得否核准註冊及排他權之判斷,均以商標整體為觀察,如註冊商標確有部分不具識別性或功能性之情形,可就實際案件之該部分主張非單獨取得權利或不屬於商標之一部分後綜合判斷,並不影響商標整體取得註冊之權利,故得提起異議之情形,不包括違反第29條第3項及第30條第4項規定。

通用名稱或標章



僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產特定酒品即「陳年特級高粱酒」之坊間俗稱或別名,無從認為「黑金剛」已成為酒品之通用名稱。

金沙鳳梨酥



鳳梨酥

- 商標法第63條第1項第4款規定, 所稱通用標章者,係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌 ; 所稱通用名稱或形狀,係指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀而言。規範意旨在於商標註冊後,倘因怠於維護其商標之識別力,致其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或形狀,已不具有指示特定商品或服務來源的識別性時,即失去商標的基本功能,基於公益及識別性之考量,應由商標專責機關廢止其註冊。
- 商標名稱通用化之判別標準,以該商標名稱 (即該作為商標之詞彙) 在一般消費者心目中認識的主要意義為判準,申請廢止商標者對於上開事實應負舉證責任。廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用,而非作為商品之來源名稱使用,始能廢止其商標之註冊【最高行政法院107年度判字第518號判決】。

訴願、訴訟階段仍得提出證據證明有使用事實

- 商標法第63條第1項第2款立法目的觀之,其係在確保商標權人註冊後確實有使用商標,以發揮商標應有的功能與價值,因此若商標權人能提出證據證明其於申請廢止前3年內有真實使用之事實,即非該款所欲規範之對象,自不應廢止其商標註冊,若僅因商標權人未於廢止階段提出答辯即生失權效果,反而不當剝奪商標權人權利,並影響公平交易秩序,有違該款立法目的。
- 於訴願、行政訴訟階段仍得提出證據證明有使用之事實。若所提證據足以證明商標並無廢止事由存在,即屬「無第63條第1項第2款規定情形」,商標專責機關依商標法第65條第2項規定廢止商標註冊,即屬違法【最高行政法院判決112年度上字第20號】。

廢止案件無一事不再理適用

- 商標權人在註冊後實際使用時,有無違反商標法規定之情事,申請廢止人因申請廢止之時點不同,影響判斷之使用事實自有不同,此與異議或評定案件,係以商標註冊時,是否有不得註冊事由為判斷時點不同,故商標法對廢止案件之審理,並無類似商標法第56條及第61條之一事不再理規定。況參加人於本件所送事證,其與中台廢字第1000279號廢止案所檢送資料,兩者有所不同。準此,被告就本件商標廢止,自應為實體審查,不受前案影響【智慧財產法院106年度行商訴字第142號判決】。

商66法規基準時之規定

- 商標法第66條係屬法規基準時之規定,就本件事實基準時,法律並未有明文,自應參酌法規規範意旨,以當事人既得權利信賴保護、程序經濟原則或權利救濟的有效性等觀點判斷之。
- 因商標之廢止,係對已授予之商標專用權事後予以剝奪,何時構成廢止事由,殊難以證明,所以商標法規定於廢止申請時由申請人以申請書載明事實及理由等主張並證明之(商標法第67條準用第49條第1項規定),從規範意旨觀之,應以申請廢止時為事實基準時。另考量商標權人既得權益之保護及廢止申請人程序利益,商標廢止案件亦應以申請廢止時為事實基準時【最高行政法院106年度判字第656號判決】。

商§5 商標之使用

- 統一規範商標之使用：商標之使用,可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態,二者規範的對象及目的雖有不同,惟實質內涵皆應就商業交易過程中,其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。
- 分款明定商標使用之情形：目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。
- 規範商標使用於新興之交易媒介物：透過數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式提供商品或服務...。

維權使用&侵權使用1

- 二者規範之對象與目的雖有不同,但判斷使用商標行為之實質內涵並無不同。
- 維權使用著重於判斷商標權人有無「真實使用」註冊商標之事實,例如是否為商標權人或被授權人之使用、其實際使用者與註冊商標是否具同一性、是否使用於註冊指定的商品或服務範圍內、是否符合一般商業交易習慣等情形
- 侵權使用則著重於其使用是否與註冊商標構成相同或近似、商品/服務構成同一或類似、是否有致相關消費者混淆誤認之虞等相關因素為判斷 (智慧局公告「混淆誤認之虞審查基準」參照), 惟如其使用符合商標法第36條規定之情形者,得主張描述性合理使用、指示性合理使用、善意先使用或真品銷售之權利耗盡等情形,而不受他人商標權效力所拘束。

維權使用&侵權使用2

- 所謂商標侵權使用,此係指商標侵權人未經商標權人同意而侵害商標權行為；對商標權人而言,此種侵權人之使用,係商標權人行使商標禁止權手段之對象,重在有無致消費者混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞(僅關於著名商標淡化之保護)；
- 商標權人之維權使用,則在於是否實際使用,以使消費者將商標與商品或服務產生連結,實現商標識別來源等功能,重在來源識別性。
- 二者使用主體及規範目的顯有不同,殊無均有「使用」兩字,即作相同意義解釋之理【最高行政法院106年度判字第163號判決參照】。

藝名之使用&商標使用

- 法院認定是否為商標之使用,應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性,暨**是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源**等情綜合認定。
- 節目中實際使用情形,「焦糖哥哥」文字並無特別顯著性,予相關消費者之認知,係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演出人員之觀念印象,自無從使相關消費者藉以區別所表彰之服務來源。
- 「焦糖哥哥」文字係為介紹主持人或演出人員名稱,而以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現,標示「焦糖哥哥」為節目或活動之角色,依相關消費者之通常認知,「**焦糖哥哥**」僅為節目、活動之人物或角色名稱,無法自節目、活動中認知或意識「**焦糖哥哥**」與系爭商標指定之服務項目有關【智慧財產法院109年度行商訴字第101號判決】。

系爭註冊00164775/中台廢字第L01030188號



- 035 嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉之零售。
- 上訴人於原審所提原審法院104年度民 商上字第2號民事判決理由中謂：據為系爭商標有使用於「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉之零售」服務等節，
- 但該案係商標侵權案件，係就商標侵權使用所為之論述，與本件原審係認定上訴人所提出之證據均無法據以證明上訴人是否有將系爭商標使用於指定之零售服務而無維權使用之爭點，係屬兩事，本件應自為認定及裁判，不受民事判決之拘束。

零售服務

- 本件爭點在於認定是否有無嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉零售,係「特定商品零售服務」,
- 所謂零售服務
 - 係指將各種商品匯集以方便消費者瀏覽與選購之服務。可經由零售商店、批發商行,或藉由郵購、網際網路、電視購物頻道等電子媒介方式來提供。
 - 即業者將各種不同商品匯集於同一場所（不論實體賣場或虛擬店鋪）,
 - 所匯集之商品,是自己所生產或其他眾多生產者之商品皆可,
 - 藉由**便捷之購物環境**及其附屬服務之提供,以吸引廣大消費族群,激發其購買意願。對消費者而言,由於產品的多樣性,可滿足其「一次購足」或「便利選購」之消費需求。

零售服務商標之使用

- 商標權人如僅將商標使用於與零售商品有關的商業文書或廣告,只可以傳遞已行銷於市場的零售商品之商業訊息,有使人誤認係行銷該零售商品者,應非屬零售服務之商標使用。
- 例如僅將零售之商品使用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書,消費者很可能只會認為係該零售商品生產者或製造者之商標,以指示該零售商品來源之商標使用,尚難認為係零售服務之商標使用。

商63&商30 I ⑩適用不同

- 商標法第63條上開規定所指商標有無使用或其使用是否構成廢止事由,是針對註冊的商標及其指定的商品或服務而言。使用註冊商標,應特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合。
- 此與申請註冊(或有效性爭議之異議評定事由相同)之第30條第1項第10款或商標權侵害之構成要件上有「類似」商品或服務(商標法第68條第2、3款)之字句,但該商標法第63條規定並無「類似」商品之文字,其認定實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合,而非誤引「類似」商品或服務之字句。

商標使用之判斷

- 判斷是否作為商標使用,應綜合審酌其圖案之配置、大小、顏色及設計有無特別顯著性、為相關消費者熟悉程度,並考量其**使用性質是否足以使消費者藉以區別所表彰之商品來源**,暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。
- 如行為人於交易服務過程中,以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源,即屬商標使用,
- 反之,如僅係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途,而非利用他人商標指示商品或服務之來源,即非屬商標之使用,尚非一經標示於商品或廣告上,即當然構成商標之使用【智慧財產及商業法院112年度民商訴字第40號民事判決】。

合理使用

- 商標「合理使用」之態樣
 - 「描述性」合理使用
 - 「指示性」合理使用
- 112年修正分別明定,避免對於修正前「非作為商標使用者」之適用產生疑義。
- 應以符合商業交易習慣的誠實信用方法。

應符合商業交易習慣誠實信用方法

- 合理使用應以符合商業交易習慣的誠實信用方法,
- 例如於商品上標示製造商等商業資訊時,倘故意將自己姓名突顯使用,以致讓消費者認為是標榜商品的商標,而致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞,或有不公平競爭之虞者,即難謂屬於商業交易習慣之誠實信用方法,應不該當合理使用。

合理使用之判斷¹

- 該商標文字本身,就該商品之性質、實際交易情況及同業間使用方式觀之 ;
是否為商品或服務「說明性文字」 ;
- 雖使用與他人商標相同或近似之商標,惟是否有該等商品其他說明性之文字,足以使消費者瞭解其係為說明產品而使用 ;

合理使用之判斷2

使用之商標,由其標示之位置、字體、字型觀之,其客觀上究係用以混淆誤認消費者,使其認為上開商品係屬商標權人之商品,抑或係說明性文字；是否供作商業使用,即其使用之方式或型態,亦屬同業間一般之使用方式,一般消費該商品之消費者不致誤認係作為商標使用者；

加碼

合理使用之判斷3

使用他人商標作為說明性文字時,對該說明性文字之使用或強調其顯著性,有無超出一般商業法則容許之範圍(如將他人之商標置於明顯醒目之處,而將自己之商標置於不明顯處,此種刻意設計之方法,自難謂係善意且合理使用之方法);是否一併使用自己之商標;商標權人之商譽是否因而受損,其程度為何,由以上情形綜合判斷之。【智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決】。

描述性合理使用

- 指第三人以他人商標來描述自己商品或服務,純粹作為第三人商品或服務本身相關的說明。
- 此種合理使用情形,主要源自描述性標識,如因他人之使用而取得後天識別性,則於註冊後,商標權人固可排除第三人未經其同意將商標作為指示自己商品或服務來源的使用。但對於第三人係以商標的文字或圖形所具有原始的描述性意義,表示有關商品或服務之說明者,非作為商標指示商品或服務來源,消費者不致混淆誤認之虞,即不受商標權效力拘束。

判斷描述性合理使用的參酌因素

- 符合商業交易習慣的誠實信用方法
- 行為人的使用「僅為說明」其商品或服務
- 非作為商標之使用

描述性合理使用之判斷

- 判斷是否作為商標使用,應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源,暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷,尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣,即當然構成商標之使用【智慧財產法院101年度民商訴字第51號民事判決】。



- 原告：誠悅不動產事業有限公司
- 被告：誠悅不動產仲介經紀有限公司
- 原告主張被告使用與系爭商標中文字樣相同或近似之「誠悅不動產」為其公司名稱；
- 被告抗辯：其為中信房屋公司之加盟店,行銷時皆使用中信房屋公司之相關商標,僅為與其他中信房屋加盟店區別而標註被告公司名稱,依商標法第36條第1項第1款規定,不受系爭商標效力所及,
- 法院認：被告之店面招牌、名片均以較顯著之字樣使用經設計之「中信房屋」及其商標圖案,另於網頁及名片以一般文字附記「誠悅不動產仲介經紀有限公司」之公司名稱,店面招牌完全未顯示被告公司名稱,是從客觀情狀以觀,消費者當認識「中信房屋」方為被告所使用之商標
- 再參諸「中信房屋」商標知名度遠高於系爭商標,以及被告為取得「中信房屋」商標使用權而支付加盟金之情狀,可知被告主觀上亦實以「中信房屋」商標為表彰服務之標示。
- 又前述被告使用情狀即以一般文字附記公司全名「誠悅不動產仲介經紀有限公司」,尚堪認係以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之公司名稱。從而,被告抗辯依商標法第36條第1項第1款規定,其標註公司名稱之行為不受系爭商標效力所及等語,要屬可採【智慧財產法院101年度民商訴字第51號民事判決】。

指示性合理使用

- 指第三人以他人(商標權人)的商標指示該他人的商品或服務；
- 常見用以表示自己零組件產品與商標權人商標的產品相容,或非原廠維修服務有必要指出行為人營業上維修的廠牌,或出現於比較性廣告等商業交易習慣上的使用形式。

判斷指示性合理使用的參酌因素

- 符合商業交易習慣的誠實信用方法
- 使用他人商標為必要行為
- 使用之結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源,產生混淆誤認之虞

歐姆龍

OMRON

指示性合理使用例

- 告訴人享有「歐姆龍」、「OMRON」註冊商標權。
- 被告購物網站販賣之系爭商品照片旁說明文字記載「**歐姆龍Omron替代貼片**」,且在商品規格品牌欄位刊載「自有品牌」,在商品詳情欄記載「正常版本(17公克)比原廠厚一些,粘一些。厚版(22公克)」等語,販賣之貼片商品形狀與告訴人產品使用之貼片形狀相合,可知被告使用「歐姆龍」、「Omron」文字僅係單純用以敘述其販售之貼片係與告訴人販賣之**OMRON低周波治療器**產品相容,可替代告訴人之原廠貼片。
- 核被告所為,並非利用他人商標指示系爭商品來源,而係**利用告訴人商標指示告訴人之商品來源**,用以表示系爭商品之用途可替代告訴人之原廠貼片,而為指示性合理使用,不為「歐姆龍」、「OMRON」商標之商標權效力所及【智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第18號刑事判決】。

善意先使用

- 在他人商標註冊**申請日前**,**善意使用**相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；**商標權人並得要求其附加適當之區別標示**。
- 「以原使用之範圍為限」主要考量本款規定為註冊保護原則之例外,善意先使用應以「原使用之範圍為限」加以判斷,由司法實務就個案情節各別衡量其應受限制之程度,包含原使用之**商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道**等事項綜合審酌,不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益。
- 商標權人在個案上可具體要求該先使用人附加適當區別標示以資辨識,且不得超過原使用的範圍,若先使用人於他人註冊商標申請日後,始進行拓展業務而有侵害註冊商標權排他使用範圍的可能者,即難謂得依本款規定主張「善意先使用」。

善意先使用例

- 本款既屬緩和註冊主義之例外,自應嚴格解釋,以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。
- 商標最主要之功能在表彰自己之商品或服務來源,藉以與他人之商品或服務來源相區辨,故主張善意先使用之人,須於交易過程中,以「行銷自己之商品或服務」為目的,而使用商標,若先使用之人係出於他人授權而使用,其使用該商標之行為即係為「他人行銷他人商品或服務」,並非表彰自己之商品或服務來源,即無主張商標法第36條第1項第3款善意先使用之餘地【智慧財產法院108年度民商上字第8號民事判決意旨】。

善意先使用例(續)

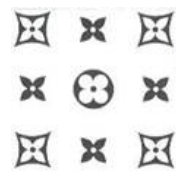
- 訴外人黃○○、李○○夫婦於54年即創立榮○園餐廳,後於97年間出於幫助施○義創業,並幫「榮○園」餐廳打響名氣之用意,教導施○義作菜,並授權施○義使用「榮○園」、「RONG ○ YUAN RESTAURANT」之名稱及圖案於系爭產品,系爭產品上均印有「浙寧榮○園」、「RONG ○ YUAN RESTAURANT」字樣,及「榮○園」餐廳位於安和路或信義路之地址及位置圖,並有黃○○或李○○之照片;
- 被上訴人興○公司則載明為總代理,自係標榜系爭產品係來自黃○○、李○○夫婦所創立之「榮○園」餐廳,以吸引相關消費者的注意並加以購買,故被上訴人並非將「榮○園」用於以行銷自己商品或服務,而係用於指向他人(「榮○園」餐廳)之商品或服務,依上開說明,被上訴人並非將「榮○園」、「RONG ○ YUAN RESTAURANT」用於行銷自己之商品或服務,自無依商標法第36條第1項第3款主張善意先使用之餘地。

戲謔仿作-MF BY G.C.D.C案

智商法院112年度民商訴字第7號民事判決

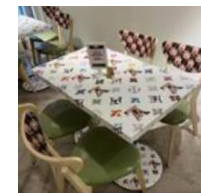
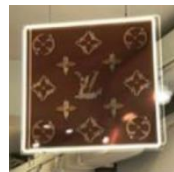
商標法：68③、
70①、69 I-III
民法：195I後段、
185、28
公司法：23II

原告 - 法商路易威登馬爾梯耶公司



被告 - 翻玩創意股份有限公司及其負責人

被告經營之「MFLIFE MADE IN FUTURE NEW AMSTERDAM中山店」店內裝潢、掛畫、桌椅、價目表及飲品裝飾等、臉書粉絲專頁「MF LIFE中山」使用高度近似系爭商標之被告圖樣進行宣傳~



戲謔仿作之要件

- 戲謔仿作之商標應具備①具詼諧、諷刺或批判之娛樂性,並同時傳達二對比矛盾之訊息；②消費者一見戲謔仿作之商標,即得聯想到著名商標；③二商標間具有相當的距離,消費者可明確區別二者,不致使相關混淆誤認之虞；④戲謔仿作之商標經言論自由之嚴格審查,具有犧牲商標權,而保護自由表達之公共利益之必要性；⑤無不當利用著名商標,或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞等要件,始受保護。
- 戲謔仿作之目的主要是商業目的時,藉依附著名商標以促銷其商品,即不應被認定為戲謔仿作。【智商法院112年度民商訴字第7號民事判決】

戲謔仿作之審認

- 學理上所謂「商標之戲謔仿作」(parody),係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重,而對商標權予以合理之限制,然商標法本為保護商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展而制定(商標法第1條規定參照),商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值,且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源(同法第5條、第18條第2項規定參照),是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益
- 如欲允許「商標之戲謔仿作」,模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性,並同時傳達二對比矛盾之訊息,且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量,以判斷商標之使用行為是否構成戲謔仿作。

商標權利耗盡原則

- 上訴人與新加坡妮芙露公司固屬總公司與分公司關係,惟不論上訴人或新加坡妮芙露公司與日本ネッフル株式会社均具有經濟上或法律上連結關係,且均使用相同之「NEFFUL」、「NEORON」商標,是被上訴人辯稱系爭商品為平行輸入之真品,適用國際權利耗盡原則等語,尚非無據。
- 上訴人對於其總公司即新加坡妮芙露公司源自日本ネッフル株式会社一節並不否認,新加坡妮芙露公司官網亦自稱日本ネッフル株式会社於2010年設立新加坡分公司,上訴人官網亦為相同記載,足見上訴人及其總公司俱與日本ネッフル株式会社存在經濟上或法律上關係。
- 雖商標權因屬地主義原則而分屬不同之商標權,其權利人亦有差異,惟系爭商標與系爭商品所標示之商標圖樣相同,本質上排他權之發生亦源自於同一權利人,本件被上訴人所銷售之系爭商品與系爭商標縱屬不同國家之商標權人,亦因其彼此間具有經濟上或法律上關係,致上訴人就標示系爭商標之系爭商品發生權利耗盡結果【智慧財產及商業法院112年度民商上更一字第2號民事判決】。

商69Ⅲ為民184 I 前段之特別規定,應優先適用

- 商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得請求損害賠償(商69Ⅲ)
- **商69Ⅲ為184 I 前段之特別規定,應優先適用**。是商69Ⅲ為184 I 前段關於侵權行為之規定,均以行為人之侵害行為具有故意或過失,為其成立要件之一。
- 所謂故意者,係指行為人對於構成侵權之事實,明知並有意使其發生者,或預見其發生而其發生並不違背其本意。至於過失者,行為人雖非故意。但按其情節應注意,並能注意,而不注意者,此為無認識之過失;或雖預見其能發生而確信其不發生者,此為有認識之過失。
- 而於商標侵權事件,製造商或競爭同業等對能否預見或避免損害發生之注意程度,必不相同,應於個案事實,視行為人個別之營業項目、營業規模、侵害行為之實際內容、商標知名程度等情形,以判斷行為人有無注意義務之違反【智慧財產及商業法院111年度民商訴字第51號民事判決意旨】。

商72②之適用案例1

- 於修法前為設立登記之公司,於設立時即有上開視為侵害商標權之情事,且於法律修正施行後,繼續使用該名稱,自仍有該規定之適用,商標權人非不得依現行商標法之規定,請求排除侵害。(最高法院107年度台上字第2052號民事判決意旨參照)。
- 被告係於92年6月12日設立登記商號,雖早於上揭商標法修法之施行日期92年11月28日,惟其以系爭商標「統一」文字作為商號名稱,並持續使用迄今,此為兩造所不爭執,是以原告主張有致相關消費者混淆誤認或減損其著名商標之識別性或信譽之虞,而請求排除及防止被告之侵害,自有現行商標法第70條第2款「擬制侵害商標權」規定之適用。【智慧財產法院109年度民商訴字第7號民事判決】

商72②之適用案例2

- 將他人商標作為公司名稱是否侵害他人商標權,應以公司設立時為準,查被告徐○良於**104年6月5日**設立登記,斯時據爭商標**1至3**已為著名商標,業如前述,被告徐○良設立登記所營業務為餐館業、其他餐飲業、食品什貨及飲料零售業等,與據爭商標**1至3**指定使用之商品類別有重疊及高度類似之情形,被告徐○良豈有不知原告據爭商標**1至3**在該領域係屬著名商標之理。
- 至於被告徐○良雖以其父徐○德曾於72年間設立泰山小吃部為不構成侵害原告商標權之理由,惟被告徐○良設立登記時,據爭商標**1至3**已為著名商標,經本院認定如前,自不得以徐○德曾經登記泰山小吃部而主張其於**104年6月5日**設立登記時可排除商標法第**70**條第**2**款之適用【智慧財產及商業法院**111**年度民商訴字第**40**號民事判決】。

商95③之適用

- 商95③之侵害商標權罪,係以未得商標權人或團體商標權人同意,於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標或團體商標,為其構成要件；
- 惟行為非出於故意或過失者不罰；過失行為之處罰,以有特別規定者為限,刑法第12條定有明文。
- 而商標法第95條之侵害商標權罪,並無處罰過失行為之特別規定,自須以行為人出於故意侵害商標權之行為,始能成罪。
- 如行為人欠缺此項主觀要件,縱其行為有所過失,而造成侵害他人商標權之結果,要屬民事損害賠償之問題,尚無從以商標法第95條規定相繩。

商97之適用

- 商標法第97條之販賣仿冒商標商品罪,其主觀構成要件,應以行為人「明知」為前提,若行為人「非明知」,即不得以該罪名相繩。
- 行為人除須在客觀上有販賣、意圖販賣而陳列或輸出、輸入仿冒商標商品之行為以外,就其所販賣、意圖販賣而陳列或輸出、輸入者係屬仿冒商標商品乙節,在主觀上更須有所「明知」(直接故意),否則仍屬不能成立本條犯罪;又所稱之「明知」(直接故意),乃指行為人對於構成犯罪之事實,明知並有意使其發生者而言(刑法第13條第1項規定參照),設若行為人對構成犯罪之事實,在主觀之心態上,僅係有所預見,而消極的放任或容任犯罪事實之發生者(即間接故意,刑法第13條第2項規定參照),則其仍非商標法第97條之罪所欲規範處罰之對象【智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第14號刑事判決】。

關鍵字廣告

瑪麗蓮

- 關鍵字廣告：係運用網路搜尋引擎之特性,由廣告主向搜尋引擎平台業者購買並設定關鍵字,在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時,廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置。
 - 「帶出型」該廣告內容之標題或文字並未使用該關鍵字；
 - 「插入型」該廣告文案之標題使用網路服務平台**提供之插入關鍵字功能**,使廣告文案之標題與網路使用者搜尋之關鍵字有更緊密之連結。

關鍵字廣告

「帶出型」

- 鍵入「瑪麗蓮」關鍵字/出現在搜尋結果頁面之置頂或特定位置/點選可進入廣告主(被告維娜斯公司)指定網站瀏覽；
- 廣告內容未使用系爭商標；
- 屬內部程式指令連結行為, 內部無形之使用, 非外在有形之使用。

「插入型」

- 鍵入「瑪麗蓮」關鍵字/出現「瑪麗蓮」, 並與「維娜斯」並列/足使消費者認識為商標/點選網址可連結至被告維娜斯公司官網；
- 廣告文案標題「維娜斯瑪麗蓮讓老公更愛妳」、「祝妳完美瑪麗蓮」等呈現「瑪麗蓮」字樣, 為商標之使用。【智慧財產法院107年度民商訴字第41號民事判決】。

受委託製造加工

RockForce



- 所謂行銷者,係指向市場銷售作為商業交易而言,行銷範圍包含國內市場或外銷市場。系爭產品為上訴人受AVT公司委託製造,並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國,並未於我國境內銷售,我國之相關消費者實無混淆誤認之可能性。
- 上訴人受AVT公司之委託製造系爭產品,並依客戶之指示,在系爭產品上標示「ROCKFORCE」商標,並非基於行銷目的,而以「ROCKFORCE」表彰上訴人之商品。上訴人僅為代工廠商,其於製造系爭商品時,依指示為附加「ROCKFORCE」標示,並將系爭商品運送至商標權所在國白俄羅斯,非用於表彰上訴人雷歐工具公司之商品來源,因上訴人公司本身之商標為「RIO」,足認上訴人非為行銷目的而使用「ROCKFORCE」商標【智慧財產法院109年度民商上字第10號民事判決】。

加速審查

2024年5月1日起施行

商業上有即時取得權利之必要

適用於新申請案，包含非傳統商標，但證明標章、團體標章及團體商標之申請不適用

原則上立案後2個月內本局即會對該案作出第一次審查通知

- 取得申請案號後首次審查通知前
- 施行前後案件皆可申請加速審查

申請時點

使用證據

- 能勾稽是申請人或被授權人的使用
- 標示商標、指明使用時點、行銷管道場所

繳納規費

商標圖樣

- 每類NT6000元
- 未繳費視為未提出加速審查

- 申請圖樣應與實際使用的商標具實質同一性

2024.5~2024.12加速審查申辦統計表 (件)							
	申請	立案	加速補正	加速不受理	實質審查	辦結(准)	辦結(駁)
全部	131	113	2	15	14	108	7
日商	7	7	0	0	1	6	0

※自立案後至首次審查通知之平均時間為3.1個日曆天

※平均於加速申請後13個日曆天作出首次審查通知

申請類型

類型一

類型二

全部商品或服務

實際使用 或 已就使用進行相當準備

認定有即時取得權利之必要

部分商品或服務

實際使用 或 已就使用進行相當準備

在商業上有主張權利之必要性及急迫性

1. 第三人未經同意使用該申請商標，或就使用進行相當準備
2. 因該申請商標之使用，收到第三人之侵權警告
3. 第三人對於該申請商標請求授權
4. 該申請商標已規劃上市並與廠商訂有合約
5. 該申請商標已規劃參展並與參展單位訂有合約
6. 其他足以證明商業上有其必要性及急迫性

案例：日商首件申請加速審查案



商標權人：株式會社ユニ・チャーム
UNICHARM CORPORATION



失禁用衛生棉墊

商標代理人

- 律師、會計師等依法得執行商標代理業務之專門職業人員(商6Ⅱ①)
- 商標代理人(商6Ⅱ②、6Ⅲ)
 - 經認證考試及格
 - 曾從事一定期間之商標審查工作
 - 申請登錄&每年完成在職訓練達6小時
- 商標代理人登錄管理辦法(商6Ⅳ)

提醒事項(1)

商標代理人登錄管理辦法(商6IV)

- 未依本法登錄而充任或以其名義招攬業務者。(商98之1 I)
- 停止執行業務期間,或經公告撤銷或廢止登錄者,亦適用之。(商98之1 II)
- 處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰,並限期令其停止行為;屆期不停止者,按次處罰至停止為止。(商98之1 I)
- 違反上述辦法之在職訓方式、時數、執行代理業務管理措施,警告/申誡/停止執行業務/撤銷或廢止登錄處分/公告於商標代理人名簿。(商98之1 III)

個資法20

- 非公務機關對個人資料之利用,除第6條第1項所規定資料外,應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。
- 非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者,當事人表示拒絕接受行銷時,應即停止利用其個人資料行銷。
- 非公務機關於首次行銷時,應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式,並支付所需費用。

提醒事項(2)

- 個資法25 I：非公務機關有違反本法規定之情事者,中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府除依本法規定裁處罰鍰外,並得為下列處分：
 - 一、禁止蒐集、處理或利用個人資料。
 - 二、命令刪除經處理之個人資料檔案。
 - 三、沒入或命銷燬違法蒐集之個人資料。
 - 四、公布非公務機關之違法情形,及其姓名或名稱與負責人。
- 個資法48 I 非公務機關有下列情事之一者,由中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府限期改正,屆期未改正者,按次處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰鍰：
 - 一、違反第8條或第9條規定。
 - 二、違反第10條、第11條、第12條或第13條規定。
 - 三、違反第20條第2項或第3項規定。

提醒事項(3)

- 商標代理人登錄及管理辦法14 I：商標代理人執行商標代理業務,不得有下列行為：
 - 一、矇蔽、欺罔或恐嚇商標專責機關人員或委任人。
 - 二、明示或暗示與公務機關有特殊關係或影響力。
 - 三、以滋擾公眾或不正當方式推展業務。
 - 四、以誇大不實或引人錯誤之宣傳推展業務。
 - 五、洩漏或盜用委任案件內容。
 - 六、以詐術、偽造或變造等其他不正當方法提出證據。
 - 七、允諾他人假借其名義執行業務。
 - 八、其他執行商標業務有未盡善良管理人之注意義務,致委任人受有損害之行為。
- 商標代理人登錄及管理辦法15 I
商標代理人違反前二條規定,或因業務上有關之犯罪行為經裁判確定者,商標專責機關應視其違規情節,為警告、申誡、停止執行業務、撤銷或廢止登錄之處分。

感謝聆聽,並請指教