商標法逐條釋義

目 次

前言 **2**

第一章　總　則 **4**

第二章　商　標 **46**

第一節　申請註冊 46
第二節　審查及核准 78
第三節　商標權 160
第四節　異議 215
第五節　評定 230
第六節　廢止 244
第七節　權利侵害之救濟 276

第三章　證明標章、團體標章及團體商標 **329**

第四章　罰　則 **357**

第五章　附　則 **398**

前言

商標法（以下稱本法）自 19 年 5 月 6 日制定公布，並自 20 年 1 月 1 日施行以來，歷經 16 次修正。為利公眾理解商標法令，本局自 93 年起公告「商標法逐條釋義」(下稱本釋義)，並因應法令修正或實務判決更新，持續進行修編，最近一次修編為 110 年 7 月，本次因應商標法部分條文於 112 年 5 月 24 日修正公布，並於 113 年 5 月 1 日與相關子法同時修正施行，且部分司法實務見解亦有更新變動，遂於 113 年再次修編。

112 年 5 月 24 日修正公布之商標法，修正重點主要包括：(一)明定商標代理人資格、並授權主管機關就能力認證考試、登錄管理措施等事項訂定辦法。(二)增訂商標專責機關得以電子方式為送達，並授權主管機關訂定辦法。(三)增訂商標註冊申請人適格之主體，新增商標註冊申請案之加速審查機制。(四)明確商標圖樣中部分具功能性之權利範圍。(五)明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務之適用。(六)簡化商標權人受海關通知進行侵權認定之程序。(七)為明確新舊法適用，就商標異議、評定及廢止程序，配合調整過渡期間規定。(八)增訂得申請登錄為商標代理人之過渡條款。本釋義除就商標法修正條文本身及其相關解釋說明外，並依據新修正發布「商標法施行細則」、「商標代理人登錄及管理辦法」及「商標註冊申請案加速審查作業程序」等子法規定為相應條文之修正說明。

另為使我國智慧財產權相關法律，符合「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)之規定，有利於未來加入 CPTPP 之諮商談判，立法院於 111 年 4 月 15 日三讀通過商標法修正條文第 68 條、第 70 條及第 95 條至第 97 條條文，修正重點包括：(一)增訂仿冒商標或團體商標之標籤等行為的刑罰規定，將對進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為科以刑責，可提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。(二)現行商標法要求行為人必

須「明知」，才構成民、刑事責任的主觀要件，修正後刪除「明知」要件，民事侵權責任回歸以「故意或過失」為要件；刑事處罰則以「故意」為要件，並於 111 年 5 月 4 日經總統以華總一經字第 11100037481 號令修正公布。前述修正條文之施行日期，將由行政院另定之，尚未施行，故相關修正規定未列入本釋義之第二章第七節及第四章。

第一章　總　則

「總則」係本法各章共同適用的規定，並為其後各章適用及解釋法律的共同原則，主要明定本法之立法目的、註冊保護原則、主管機關、互惠原則、商標使用、商標代理人之資格等事項。

本章規定商標、證明標章、團體標章、團體商標等註冊申請及其相關事務共同適用的事項，惟為求條文文字精簡，本章第 3 條至第 16 條規定，仍以商標一詞規範有關商標業務及各申請事項，證明標章、團體標章、團體商標之適用則於第 17 條為準用之規定。

【立法目的】

第　一　條　為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體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，特制定本法。

➲要旨

明定本法之立法目的。

➲說明

本條首在揭示本法保障消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的，並明列本法保護的權利客體，包括商標、證明標章、團體標章、團體商標。商標、團體商標具有指示商品或服務來源、保證品質及作為廣告的功能；而證明標章用以證明商品或服務具有一定品質、精密度、產地或其他特性；團體標章則表彰團體會員的會籍，以為合理保障權利人及其商譽，維護產業間的公平競爭，避免消費者因商品或服務來源混淆誤認導致權益受損，並促進工商企業的正常發展。

茲就立法目的，分述說明如下：

一、保障商標權、證明標章權、團體標章權及團體商標權

本法採註冊保護制度，藉由商標或標章之註冊，使權利人得以專用其註冊的商標或標章，並排除他人未經同意而有損害其權益的

使用行為。近年來，各種商業行為推陳出新，商標或標章由任何具有識別性的標識，例如文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等或其聯合式所組成者，均可作為商標或標章申請註冊。但申請註冊的商標，依法必須先經主管機關審查有無法定不得註冊事由，包括是否與在先申請或註冊的商標相衝突，始取得商標權或標章權。註冊商標除得以禁止他人為可能混淆誤認的使用外，如商標或標章因長期或大量使用而為相關公眾所熟知，已成為著名商標或標章者，並得禁止他人為可能減損該著名商標或標章之識別性或信譽的使用。

二、保障消費者利益

商標往往是消費者在購買或選擇商品/服務之際重要的考量因素之一，若同一或類似的商品/服務市場中，存在相同或近似商標的商品/服務時，消費者即可能以為是來自同一來源的商品/服務，或以為二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，因而發生誤認誤購等情形，本法除保障商標或標章註冊權益外，應以相關消費者不發生混淆誤認之虞為權利取得或存續之要件，以保障消費者利益。

三、維護市場公平競爭

商標與商業行為息息相關，縱在我國尚未註冊取得商標權，為宣示維護市場公平競爭之目的，本法規定諸多禁止不公平競爭的相關條文，例如禁止以他人著名商標申請註冊，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞等情形，並禁止以外國的葡萄酒及蒸餾酒地理標示申請註冊等行為。

商標法與公平交易法(以下稱公平法)，雖均以維護市場公平競爭為立法目的之一，惟二者所關注的焦點並不相同；前者主要係賦予商標/標章權人專屬排他之權利，並以該權利為中心，排除他人有損害其權益之使用或註冊，以達促進工商企業正常發展之宗旨。後者所關注的焦點，則在於市場公平競爭環境及市場倫理之維護，所規範者在於何種行為態樣應被禁止，例如以「欺罔」或「顯失公平」之交易手段，使消費者權益遭受損害，並合致「足以影響交易秩序」之要件，可為是否適用公平法第 25 條規定之判斷準據。因

此，公平法相對於商標法的註冊保護，係居於普通法的地位，提供補遺性質的救濟規定，以有效制止事業搭便車或攀附商譽等冒用行為，建立不正競爭規範的完整體系。

四、促進工商企業正常發展

商標之作用不僅是區別商品來源，亦是進入國內外市場認識新產品的重要指標，為市場競爭的必備工具。企業經營者為所生產、製造、加工、揀選、批售的商品或服務，量身打造適合的商標，除可提供識別之目的外，更可以設計具有易記、美觀、獨創、別緻等效果的商標加強印象，並吸引消費者選購。現今國際交通便捷，網路交易活躍，為避免抄襲及搶註他人商標，促進工商企業正視品牌經營之正常發展，縱使遭到搶註的商標還沒有達到著名的程度，亦明定防止惡意搶註相關條文，希望企業能自創品牌，並成為企業永續經營的資產。

【註】相關條文：（商標權）商 35；（證明標章）商 80；（團體標章）商 85；（團體商標）商 88；（消費者利益）消費者保護法 1；（公平競爭）公平交易法 22、25。

【註冊保護原則】

第 二 條　欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。

➲要旨

本條規定商標或標章之保護，係採註冊保護原則。配合第 1 條規定，列舉註冊保護的權利客體為商標權、證明標章權、團體標章權及團體商標權。

➲說明

有關商標權或標章權之取得，目前國際間有採行使用保護原則及註冊保護原則二種制度。

採行使用保護原則者認為，商標或標章有使用的事實比註冊更為重要，商標或標章因使用始能衍生商譽，復為避免消費者發生混淆及維護商業秩序，才授予商標或標章有專屬排他權利之必要。因此根據申請人有實際使用提出註冊之申請，需同時提出使用的相關證明以及使用日期。採此原則以美國為代表，惟 1998 年之後，美國放寬其申請註冊時，只要表明有使用之意圖，於註冊前舉證有使用之事實即可，其註冊登記僅為表面證據之效力。儘管如此，近年美國許多商標形式上雖提出使用聲明，因為使用事實的查核困難，實際上卻未付諸市場使用，造成註冊簿資訊雜亂不實。為處理前述惡意或不當註冊的問題，2020 年美國通過「商標現代化法案」，建構新的「單方再審查程序（ex parte reexamination proceeding）」，以核實商標權人於聲明使用當下，是否確已真實使用商標；如商標權人無法提供申請階段的相關使用事證，該商標註冊則會被撤銷。

註冊保護原則，係指將欲專用的商標向主管機關申請註冊，於獲准註冊後即取得專屬排他的權利，並受法律保護。此為大多數國家所採行之制度，然儘管註冊保護原則在商標提出申請註冊時，不以使用為必備條件，惟註冊後，仍有使用商標或標章的義務，否則將會構成商標或標章被廢止註冊的事由。商標或標章申請註冊之目的係為了取得專屬排他權的效力，否則在無侵害已註冊商標權或標章權之前提下，任何人可自由使用其商標或標章，在商品或服務上市之前，不以強制註冊為前提，亦即，商標或標章在未經核准註冊前任何人均可使用。但一經他人選擇特定的標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍；或證明標章用於證明特定事項；團體標章用於表彰團體會員的會籍，經申請核准註冊後，即產生專屬排他的權利。因此，採註冊保護原則下，極可能造成申請註冊的商標或標章與先使用於市場的商標或標章間的衝突，所以，本法中多有例外保護先使用商標之條款，例如不得有惡意搶註或以他人著名商標/標章申請註冊；明定在他人申請註冊日之前已善意先使用商標，不受商標權效力所拘束等類似規定，以兼採先使用原則的優點，調和制度上之缺失。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按商標符合商標法所規定之註冊要件而獲准註冊者，係取得商標權，至於所

謂代理授權，現行商標法並無此一規定。商標法所稱之商標授權使用，係指在我國註冊之商標，由商標權人，依商標法規定，申請授權登記他人使用其商標而言，與所謂代理商品進口之授權意義有別。依商標法第 2 條規定，商標權人使用商標之商品並不以自行生產、製造者為限，故進口商於進口商品上使用自己之商標，尚不違反商標法規定，亦與商標授權無涉【（82）台商 942 字第 202452 號函】。

◎ 原審已說明該等證據並未註明係何人所有，已難證明即係上訴人有使用系爭商標在先，況縱係上訴人有先使用系爭商標之情形，但本件所爭執之商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，係採註冊保護主義，即便上訴人有善意先使用系爭商標之情形，亦僅係上訴人於被訴侵權時是否能主張商標法第 30 條之善意先使用，不受他人商標權效力所拘束之問題。在據以評定商標係屬先註冊，且未被撤銷註冊之前，參加人自仍得依商標法第 23 條第 1 項第 13 款提出評定【最高行政法院 100 年度判字第 172 號判決】。

【註】相關條文：（商標申請註冊）商 19；（證明標章申請註冊）商 82；（團體標章申請註冊）商 86；（團體商標申請註冊）商 89。

【主管機關及專責機關】

第 三 條　本法之主管機關為經濟部。

商標業務，由經濟部指定專責機關辦理。

➲要旨

本條係規定商標業務之主管機關，並授權主管機關指定專責機關辦理商標業務。於 100 年修法時參考專利法及著作權法立法體例及用語酌作文字修正。

➲說明

有關辦理商標業務的主管機關，政府於民國 36 年制頒「經濟部中央標準局組織條例」，將當時的度量衡局及工業標準委員會合併，成立中央標準局，職掌度量及標準兩項業務。嗣政府遷臺後，經濟部於民國 39 年 4 月 24 日訓令由中央標準局兼辦專利業務，於民國 43 年再辦商標業務，並延至 68 年始修正中央標準局組織條例，增設專利處及商標處，專責辦理專利及商標二項業務。民國 82 年 6 月 25 日行政院在第 2337 次院會中通過「全面貫徹保護智慧財產權行動綱領」，決議於經濟部設置智慧財產權專責機關，統合專

利、商標權、著作權及其他智慧財產權之登記、管理、法制及保護等有關規定，以統一事權，強化行政組織及行政功能，此項工作並責由中央標準局統籌辦理。

經濟部智慧財產局組織條例於 87 年 10 月 15 日經立法院三讀通過，並於同年 11 月 4 日經總統令公布。經濟部中央標準局於 88 年 1 月 26 日正式改制為經濟部智慧財產局。智慧財產局的成立，使我國智慧財產權運作機制進入一個嶄新的階段，在智慧財產權之行政、管理及保護上，發揮了統合專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密及其他智慧財產權等業務的力量，加速我國產業科技的發展，提升我國整體的經濟力量和國家競爭力。是以，本法所稱主管機關，為經濟部；辦理商標業務之專責機關為經濟部智慧財產局(以下稱智慧局)。嗣配合國內外環境變遷及國家整體發展趨勢，行政院及所屬機關組織架構進行調整，於 112 年 6 月 7 日經總統令修正公布「經濟部組織法」，經濟部掌理所屬機關辦理經濟與智慧財產權之督導等事項，同時於 112 年 6 月 7 日制定公布「經濟部智慧財產局組織法」，設置智慧局，辦理智慧財產權相關業務，掌理專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局、營業秘密與其他智慧財產權法規，包含商標、證明標章、團體標章與團體商標申請註冊、異議、評定、廢止案件之審查及商標權之管理等事項，自 112 年 9 月 26 日施行。

【註】相關條文：（商標主管機關）經濟部組織法 2⑤；（商標專責機關）經濟部智慧財產局組織法 2③。

【互惠原則】

第 四 條　外國人所屬之國家，與中華民國如未共同參加保護商標之國際條約或無互相保護商標之條約、協定，或對中華民國國民申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。

➲要旨

本條明定對於外國人申請註冊採互惠原則。

我國對於受理外國人申請商標註冊，非僅限於雙方簽訂條約或協定，本條 100 年修法時參照 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 4 條規定，增訂得不受理之情形，尚包括外國與我國未共同參加保護商標之國際條約者。

➲說明

國際間對於是否受理外國人申請與得否主張商標權利保護等，早期多採取平等互惠原則，後來國際間對於智慧財產權的保護，透過多邊協定或地區性國際條約之訂定，普遍採取國民待遇原則。本條規定對外國人申請商標註冊，原則上予以受理，但如有下列情事，即得不予受理：

一、外國人所屬之國家與中華民國未共同參加保護商標之國際條約。

二、外國人所屬之國家與中華民國無互相保護商標之條約或協定。

三、外國人所屬之國家對中華民國國民申請商標註冊，不予受理者。

依與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定第 3 條有關國民待遇的規定，凡世界貿易組織（WORLD TRADE ORGANIZATION，以下簡稱 WTO）會員對其他會員之國民於該國申請商標，應與其國民申請商標相同之待遇。我國於民國 91 年 1 月 1 日成為 WTO 會員後，WTO 會員體所簽訂 TRIPS 協定，即為本條所稱的「共同參加保護商標之國際條約」。

➲相關實務案例或解釋

◎ 據我國專利代理人來函檢附孟加拉專利代理人稱該國之專利專責機關不接受我國國民提出之專利申請案，惠請查明並處理。

依 WTO 與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱 TRIPS）第 3 條及第 4 條規定，會員之國民享有國民待遇及最惠國待遇。我國並無不受理其他 WTO 會員之國民提出之專利、商標申請案，相對的，其他 WTO 會員依前述 TRIPS 規定，亦應受理我國國民提出之申請案【97 年 1 月 14 日智法字第 09600094050 號函】。

【註】相關條文：（外國人之權利能力）民法總則施行法 2；（外國法人或團體）商 99；（優先權）商 20；（展覽會優先權）商 21。

【商標之使用】

第　五　條　　商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：

一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。

➲要旨

本條明定商標使用之要件及態樣。

一、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，爰明定於總則，以資適用。

二、分款明定商標使用之情形：

本條之目的在於規範具有商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）」第 16 條第 1 項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。100 年修正前條文僅以概括方式定義商標之使用，所指使用情形是否包含商業過程中標示商標商品之陳列、販賣或輸

出、輸入等行為態樣，未臻清楚，爰分款明定交易過程中各種商標使用的情形，不僅包括將商標用於商品或其包裝容器，或與提供服務有關的物品等狹義之商標使用情形，尚包括為行銷目的而持有、陳列、輸出或輸入已標示商標商品的廣義商標使用情形，或將商標用於有關商業文書或廣告之促銷商品/服務等商業行為。

三、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以吸引消費者，已逐漸成為新興的交易型態，為因應各種交易型態，明定前項各款情形，若性質上得以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦屬商標使用的行為。

➲說明

本條商標之使用，應就實際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。

一、維持商標權利之使用（維權使用）

商標註冊後，除在註冊指定的商品或服務依法取得商標權外，並可排除他人使用相同或近似的商標於同一或類似的商品或服務，而有致混淆誤認之虞等情形。商標權人若不積極使用自己註冊的商標，非但不能累積商譽，也會喪失保護商標之目的，進而阻礙他人進入競爭市場的機會。為避免商標權人長期不使用仍獨占商標權，妨礙他人的申請及使用權益，本法第 63 條第 1 項第 2 款規定，註冊後無正當理由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關得依職權或據申請廢止該商標之註冊。註冊商標提出的使用證據必須足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣（商 67Ⅲ準用商 57Ⅲ），而商標使用之行為態樣，則依本法第 5 條規定加以判斷。至於商標權人實際使用的商標與註冊商標不同，依社會一般通念具有同一性，並未改變消費者識別來源之主要特徵而產生同一印象者，應認為有使用其註冊商標（商 64）。

二、侵害商標權之使用（侵權使用）

商標一經註冊後商標權人依本法第 35 條第 1 項、第 2 項規定，

於註冊指定的商品或服務，取得商標權，第三人未經商標權人同意，於同一或類似商品或服務上使用相同或近似之商標而有致混淆誤認之虞，或減損著名之註冊商標識別性或信譽之虞者，商標權人或團體商標權人得依本法第 68、69、70、95、97 條等規定，主張權利救濟及罰則，侵權行為人負有民事及刑事侵權責任。第三人未經同意使用商標之行為，應依本法第 5 條規定加以判定。證明標章權人、團體標章權人依本法第 94 條規定，得依其性質準用第 68、69、70 條規定，使侵權人負民事侵權責任，且證明標章權人依第 96 條規定，尚得主張侵權人應負刑事侵權責任。

三、 維權使用與侵權使用之異同

二者規範之對象與目的雖有不同，但皆係於商業交易過程中，透過商標法第 5 條各款之使用情形，而足以使相關消費者認識其商標，故二者判斷使用商標行為之實質內涵並無不同。但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，惟如商標權人於廢止申請日前三年有事實上的障礙或其他不可歸責於己的事由，得主張有未使用之正當事由，以避免該商標被廢止其註冊。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。惟應注意的是，因應經濟活動日新月異，商標使用樣態多元化，對於侵權之使用，司法實務上，係就未經同意而使用他人商標之行為，是否有造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞等情事加以判斷，縱被告認有描述性或指示性合理使用等不受商標權效力所拘束之情形，而依法提出抗辯，法院仍應就商標實際使用之情形綜合考量後加以判定，避免逕以是否為「商標之使用」為前提，而忽略使用他人商標之結果，是否有致商品或服務來源混淆誤認可能之判斷。

四、 商標使用之認定

（一）使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用

1. 本條所稱「行銷之目的」應指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品/服務而言。「行銷之目的」係民國 61 年商標法「行銷市面」、72 年商標法「行銷國內市場或外銷」，82 年修正為「行銷之目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外銷」之用語，解釋上較為狹隘，但修正後以行銷目的，結合所列各種交易過程中的使用態樣，應與「與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定」第 16 條第 1 項所稱「交易過程」（in the course of trade）之概念類似。現行商標法立法過程關於商標侵權行為討論時（97 年 3 月 31 日商標法修正草案第 1 次研商會議），原有意要將「行銷之目的」修改為「交易過程」，惟因實務界認為「為行銷之目的」已為實務運作上所熟悉，如使用新的詞句恐造成混淆等原因，因而維持「行銷之目的」用語，並於立法理由特別加上原文。另有學者引用德國法認為「in the course of trade」，應是指具有營利意圖的交易行為或交易流通，不見得只限於有償的販賣或行銷。因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，並非得以有償無償截然劃分，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為是否屬商業性質加以判斷。惟特別注意「行銷之目的」或「交易過程」的解釋，應避免打擊過廣，而包含到不屬商標侵權之最終端的消費者。而行銷之地域，參酌商標法係國內法及採屬地保護原則之精神，固指我國領域而言，但除行銷於我國國內市場外，從我國領域出口者（標示註冊商標的商品於我國產製），仍屬我國領域有關之使用行為。但與我國完全無關之地域的使用則不屬之，例如於美國產製並行銷於日本，則非本條所稱行銷之地域所涵蓋。

2. 本法所稱「商品」或「服務」，參酌第 5 條及第 19 條規定，係指作為市場行銷的物品或所提供的勞務而言。例如欲行銷

球鞋而將商標標示在鞋盒上，商標所行銷的商品為球鞋而非鞋盒；又服務本身係屬無形的勞務性質，無法直接標示商標，需藉由有形物體來標示，而將商標用於其服務有關的物品、文書、廣告或宣傳，以促銷其服務，如提供餐飲服務而將商標標示於與服務有關之招牌、菜單或杯盤上，則其杯盤等並非該商標所行銷的商品，而係屬餐廳服務之使用。

3. 受外國商標權人委託製造之代工者，純為製造產品回銷外國，僅受委託人指示完成標示商標的商品並交貨予委託人，且產品亦無流入國內市場，因代工者並無以自己之意思於市場行銷之目的，自非該商標之使用人（臺灣高等法院高雄分院 85 年度再字第 4 號刑事判決參照），惟若代工者產製超過受託商品之數量，另將該部分之商品行銷國內市場，則主觀上已由代工之意思，轉變具有行銷目的之意圖，可構成商標之使用，若非經權利人同意，自不得為之。

（二）需有使用商標之行為

本條所稱將商標「用於」商品或其包裝容器、與提供服務有關之物品等，對於商標權人而言，固應有積極將商標「標示」於商品或所定義的相關物件上，可為印刷、標貼、刻鏤或藉由電視、網路顯示其商標等的行為。但對於侵害商標權之行為人而言，除上述積極標示商標等使用行為外，若將他人附有商標之真品碳粉匣回收利用，在利用前並未將原附著於碳粉匣上的商標除去，則包裝用之碳粉匣內的碳粉商品若非為商標權人的商品者，予消費者的認知，應與標示商標的積極標示行為無異，仍屬商標之使用。本條明定商標使用的行為態樣包含：

1. 將商標用於商品或其包裝容器上（第 1 項第 1 款）

所謂將商標用於商品，係指將附有商標的領標、吊牌等縫製、吊掛、烙印、雕刻或黏貼於商品上的行為；而所謂將商標用於包裝容器上，則可能因商品本身為液狀、粉狀或無法直接標示商標而需貼附於其包裝容器上，或因商業習慣將商標貼附於商品的包裝容器者，因該等標示皆與商品相結

合，足以使消費者藉以區別不同來源而認識該商標，為商標使用於商品的典型態樣。此與本法第 70 條第 3 款所規定「尚未與商品結合之標籤、吊牌、包裝容器等物品」，指標籤、吊牌、包裝容器等尚未與商品相結合，屬商標使用之準備行為，或為供他人犯罪用之輔助侵權行為的情形不同。

本法自 92 年 5 月 28 日修正施行起，開放受理立體形狀申請註冊，立體商標可能的申請態樣包括商品本身或包裝容器之形狀或二者以外的立體形狀標識，是經註冊的立體商標之使用，自可能是指商品本身的形狀（如 SMART 汽車）或其包裝容器的形狀（如可口可樂曲線瓶）或二者以外的立體標識形狀（如麥當勞叔叔、肯德基爺爺）等方式呈現。

2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品（第 1 項第 2 款）

92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 6 條「使用行為」文義上是否包含單純「販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入」，實務上有不同解釋，故本條明定為行銷之目的，在交易過程中持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品的商業行為，亦為商標使用。本條所稱「持有」，指為行銷目的就前款商品執持占有而言，例如為行銷目的而運送或庫存前款商品。行為人主觀上須對前款商品有行銷之目的，客觀上足以顯示實現其占有物上權利的行為，始足當之。所稱「陳列」，係指為行銷目的而陳設排列前款商品供人選購之意，例如將商品擺列於貨架或櫥窗。所稱「販賣」，業經司法機關變更見解，係指意圖販賣而有販入之後復行賣出之行為，如意圖營利而販入，尚未賣出者，僅能以販賣未遂論，並依意圖販賣而持有等行為論處（最高法院 101 年 11 月 6 日 101 年度第 10 次刑事庭會議決議參照）。所謂「輸出」或「輸入」之行為，係指為行銷之目的，自外國運輸至本國或自本國輸出於外國」而言。

本條持有、陳列標有商標商品之行為，應包含基於意圖

販賣而販入以外之其他原因占有該物後，始起意販賣而持有或陳列，尚未售出者之情形（臺灣高等法院臺中分院 92 年上易字第 1957 號刑事判決參照）。

3.將商標用於與提供服務有關之物品（第 1 項第 3 款）

服務為提供無形的勞務，與商品或其包裝容器之具體實物有別，於服務上使用商標，多將商標標示於與提供服務有關的物品，例如提供餐飲、旅宿服務的業者將商標製作招牌懸掛於營業場所或印製於員工制服、名牌、菜單或餐具提供服務；提供購物服務的百貨公司業者將商標印製於購物袋以指示服務來源等。又此商標使用態樣係指商標已經與服務的提供相結合的情形，例如餐廳業者已將標示有其商標的餐盤、餐巾擺設於餐廳的餐桌上，以指示其所提供的餐飲服務，此同樣與本法第 70 條第 3 款所規定，尚未與服務結合的「與服務有關之物品」有所不同，併予說明。

4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告（第 1 項第 4 款）

將商標用於與商品或服務有關的商業文書或廣告，可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息，達到商標指示商品或服務來源的功能，例如將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，或報紙、雜誌、宣傳單、海報等廣告，使消費者透過該等文書認識該商標，為商標使用的態樣之一。至於以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為廣告者，則屬本條第 2 項規定之情形。

5.前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者（第 2 項）

透過數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式行銷商品或服務，已為逐漸普及的交易型態，前項各款情形性質上得以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦屬商標使用態樣之一。條文中所稱的數位影音，係指

以數位訊號存錄的影像及聲音，而可透過電腦設備，利用影像或聲音編輯軟體編輯處理者而言，例如遊戲軟體商品將其商標及商品內容存錄於光碟中，使消費者在使用該遊戲軟體時即得認識該商品來源的標識，或作為廣告使用；所謂電子媒體，則是指電視、廣播等透過電子傳輸訊息的中介體，例如利用電子媒體播映廣告影片；所謂網路，則是利用電纜線或現成的電信通訊線路，配合網路卡或數據機，將伺服器與各單獨電腦連接起來，在軟體的運作下，達成資訊傳輸、資料共享等功能之系統，如電子網路、網際網路或行動通訊網路等，例如在網路上廣告；所謂其他媒介物，則是泛指前述方式以外，具有傳遞資訊、顯示影像等功能的各式媒介物。

（三）需足以使相關消費者認識其為商標

商標的最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。商標之使用，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論第 1 項或第 2 項所示之情形，客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的。亦即，除商標權人之使用以表彰其識別功能外，當商標權人以外之第三人使用商標，若其使用結果可能造成相關消費者對其商品/服務來源產生混淆誤認，而無法藉由商標來正確識別商品/服務來源時，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止，以避免商標識別功能遭受破壞。但如以「宜順」商標註冊使用於書籍商品，但實際使用時僅於書籍上標示未經設計公司名稱全銜「宜順印刷商務有限公司」，因該使用方式係用以表示營業主體的名稱，不足於使購買書籍的消費者認識「宜順」為商標，自非「宜順」商標之使用。

此外，商標經註冊者，得標明註冊商標「TM」或國際通用註冊符號「®」，此為本法第 35 條第 3 項規定所明文。惟在實際使用之際，縱標明「TM」或「®」符號，不必然代表這樣的使用方式會被認定為是商標使用，仍應依據個案中的客觀使用事證，判斷該實際使用態樣是否足以使消費者藉之區

別不同來源而認識其為商標。

五、證明標章、團體標章及團體商標之「使用」態樣依性質準用第5條規定

證明標章、團體標章及團體商標「使用」之認定，除應分別適用本法第 83 條、第 87 條及第 90 條之定義規定外，其使用態樣依本法第 17 條規定「準用」第 5 條商標「使用」之規定。如團體商標係由團體或其會員依團體使用規範書所定之條件，使用該團體商標，其使用態樣與商標相同；證明標章係標章權人用以證明他人商品的品質、精密度等特性，證明標章權人本身不能從事於欲證明之商品或服務之業務，故證明標章之使用，係指經證明標章權人同意之人，以行銷之目的，並足以使相關消費者識別其為經證明的商品或服務，而將證明標章用於商品或其包裝容器等；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；或將證明標章用於提供服務有關之物品；或將證明標章用於與商品或服務有關之商業文書或廣告等，始符合證明標章之使用。至於團體標章之使用，係指團體會員為表彰其會員身分，依團體標章使用規範書所定之條件使用該標章而言，依其性質則非以行銷目的而使用。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按商標法第 6 條第 1 項規定，本法所稱商標之使用，係指將商標於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者言。本件系爭註冊商標，係指定使用於包裝容器商品，而該公司係將之使用於味精商品之包裝袋上，用以表彰其味精商品，應認為係在行銷其味精商品而非行銷該包裝袋，僅能使一般消費者認識係表彰其味精產品，而非表彰該包裝袋為其生產、製造、加工、揀選、批售或經營，自屬商標註冊後，無正常事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年，商標主管機關應據以撤銷該指定使用於包裝容器之商標【75 年 9 月行政法院聯席會】。

◎ 按商標之標示，應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。而一般裝飾性著作圖案之標示，若僅係商品外觀之裝飾美化，並無有致消費者對其商品來源產生混同誤認之虞者，尚與商標使用型態有別。惟商標圖樣包括文字、圖形、記號等標識，圖樣本身亦可能為一著作圖案；其使用在商品或其包裝、容器上，是否構成商標使用，應就市場實際交易情形等具體客觀事實，視其是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源以為斷【(86) 台商第 220276 號函】。

◎ 商標使用與普通使用之區分：商標之使用乃因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品，為商標法第 2 條所明定。是商標之使用，無非在表彰自己之商品並讓消費者以標誌區別商品來源、品質與信譽，故基於表彰商品之目的將商標用於商品或其包裝或容器之上，始為商標法所謂之商標使用。若非因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品，形式上縱有將商標用於商品或包裝容器上之事實，考其目的與方法，僅係用以表示商品有關之說明者，乃「非商標使用」或稱為「普通使用」【(73) 台商 912 字第 211732 號函】。

◎ 商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。是廠商為表彰自己產製作之餅乾或因餅乾本身不便使用商標或因應同業常久使用之習慣，而不將商標用於餅乾之上而用於包裝餅乾之包裝盒上，自應屬於餅乾類商品之商標使用【(73) 台商 912 字第 214679 號函】。

◎ 按商標法第 6 條規定，商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布者而言。至於商品是否為本身自行產製則無限制。因此本國廠商向國外廠商進口建材，在其包裝上加貼自己之商標，若具有表彰自己營業商品之意思（參照商標法第 2 條規定），並符合前揭法條所稱商標使用之要件，應合乎表彰自己所揀選商品之商標使用方法【(86) 台商 980 字第 219318 號函】。

◎ 所謂商標之使用，係為表彰自己之商品，保障消費者之利益並防止仿冒，將商標用於商品或其包裝容器之上。行銷於市面，俾購買人或使用人易於辨認，不致誤認為他人商品之謂。ARA 公司就「PETTA」商標，既已在沙國取得商標使用權，而其向聯耀公司轉向被告陳豐居訂製 PETTA 商標之拉釘，又係往其享有商標專用權地區之外國，並非內銷產品，且亦無產品流入國內市場。此種情形，顯係使用其自己享有專用權之商標，且為目前國際貿易極為常見之交易型態。被告行為純為製造產品回銷外國，尚無侵害告訴人公司之商標專用權可言，自不負商標法第六十二條第一款之罪。此外本院復查無其他積極證據足認被告涉犯侵害告訴人前開商標之犯行，即不能證明被告犯罪，自應諭知其無罪之判決【臺灣高等法院高雄分院 85 年度再字第 4 號刑事判決】。

◎ 商標，乃為表彰自己營業之商品，以文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，足以使一般商品購買人認識為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，透過註冊取得專用權者。而所謂商標之「使用」，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布而言，商標法第 2 條、第 5 條、第 6 條著有明文。故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或明知為該等商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，同法第 62 條、第 63 條定有處罰明文。因此，商標之主要目的在於「使用」。而商標之「使用」，其方式不一而足，侵害商標之態樣亦變化多端。被告所販賣之仿冒遊戲光碟片，其外包裝固無「SAGA」、「PLAY STATION」之商標，然仿冒之遊戲光碟片內已燒錄儲存有該等商標，透過電視遊樂器主機執行程式，於電

視螢幕上仍可出現該等商標圖樣。該等商標已為消費者所熟識，足以表彰該商品一定品質或商譽之保證，仿冒之遊戲光碟片已與該等商標結為一體，不能僅以該等遊戲光碟片之外觀或包裝未顯示上述商標，即認未違反商標法第 63 條之規定【最高法院 92 年度台上字第 4013 號刑事判決】。

◎ 按商標法第 82 條之販賣使用相同於他人註冊商標商品之行為，不以該商標係出自行為人之擅自仿冒者為限，只要使用之商標圖樣與註冊商標相同即可成立，是以真品碳粉匣倘原有附加商標之標識，而碳粉使用完畢之真品碳粉匣，經第三人回收填充欲加以行銷時，因該商品已與真品之內容及品質有別，基於保障消費者權益及維護市場公平競爭，第三人即負有將商標除去之義務，第三人倘明知其未將商標除去，猶加以販賣、意圖販賣而陳列或輸入、輸出，固應構成商標法第 82 條之罪，然仍以該第三人「明知」為要件，是以被告甲等人既非明知碳粉匣上有 hp 商標，而加以販賣、意圖販賣而陳列及輸入，縱渠等因疏未監督製造商將原廠 hp 商標加以除去而有所過失，仍不該當於商標法第 82 條之主觀要件【智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 48 號刑事判決】。

◎ 對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用。另就有無構成混淆誤認之虞部分，如一般消費者於購買時會認為該商品係來自商標權人或得其授權者，則會有混淆誤認之虞。商標之使用，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣【智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決】。

◎ 使用®字符號是否即為商標使用，仍須依據客觀使用事證判斷其是否足以使消費者認識其為商標，始具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。查原告提出之包裝外盒或部分廣告資料中固可見「萃取」2 字標明註冊商標符號『®』記號，惟觀其前後連接文字所呈現之「生機精華萃取機」整體字義、字體一致及排版位置等使用方式，消費者尚難將該「萃取」2 字抽離，並認知其為表彰商品來源之標誌，反觀置於上方且字體較大之中文「貴夫人」商標係消費者所熟知，得為辨識商品來源。故本件原告縱在系爭「萃取」商標右上方標示有商標註冊符號『®』，或於「萃取」2 字前後以區隔方式呈現，亦難認定該「萃取」2 字已使消費者認知為表彰商品之商標，其主張自不足採。【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 115 號行政判決】。

◎ 按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標，商標法第 5 條第 1 項第 4 款定有明文，並如上述，此處商業文書之範疇包含訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等。而發票上記載系爭商標是否即可認其有商標使用之事實，是否合於發票使用規定或記載是否有違商業交易習慣，應係發票是否真

偽之判斷因素之一，故若綜合考量下，發票為真即可證立商標使用之事實【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 14 號行政判決】。

◎ 按商標法第 5 條第 1 項第 4 款規定「商標之使用指為行銷之目的而有下列情形之一並足以使用相關消費者認識其為商標：...四將商標用於與商品...有關之廣告...」，經查，上開 3 本大會手冊之廣告商品為行李箱，其類似之商品為皮箱、旅行箱，足認系爭商標有於指定使用之「皮箱；旅行箱；行李箱」商品為有關之廣告。被告及參加人雖辯稱：上開廣告之行李箱上均未見系爭商標之標示，不符合商標法第 5 條第 1 項第 4 款規定之要件云云，.....惟由商標法第 5 條第 1 項第 2 款與第 4 款條文之比較顯見，第 4 款「將商標用於與商品...有關之廣告...」，若必須商品上標示系爭商標始符合，則與第 2 款「將商標用於與提供服務有關之物品」之規定相同，則該第 4 款並無規定之必要，足見第 4 款之要件不須所廣告之商品上有標示系爭商標，僅須系爭商標用於與所指定使用之商品有關之廣告即可【智慧財產法院 106 年度行商訴字第 160 號判決】。

◎ 被上訴人雖辯稱僅於系爭臉書網站社團名稱使用系爭商標之文字，並沒有營利或向會員收取費用，非做為商標使用等語。惟查，被上訴人成立之系爭「非常婚禮－婚紗－飾品－攝影－全新、二手商品交流區」社團，並非討論禮俗之同好會或暢談婚禮甘苦之經驗交流社團，而係以銷售婚紗、飾品、攝影等商品為其目的，此觀上訴人於原審提出之被上訴人系爭臉書社團網頁所示，其中原證 6 之該網頁上頭標示「非常婚禮－婚紗－飾品－攝影－全新、二手商品交流區」，接著下面標示「高檔千元以上婚紗」，並顯示各款式婚紗之照片及標示單價、貨到自付運費等，其他亦有販售行銷金銀飾品等之網頁，足以證明系爭臉書社團有販賣行銷婚紗、飾品、攝影等商品之事實。而其販賣行銷之婚紗、飾品之網頁上面均有顯示「非常婚禮－婚紗－飾品－攝影－全新、二手商品交流區」之標題以為表彰其行銷商品之識別來源，核與商標法第 5 條第 1 項第 3、4 款規定相當，而為商標之使用。被上訴人辯稱非屬商標使用云云，尚非可採【智慧財產法院 104 年度民第 11 號民事判決】。

◎商標使用之要件

商標的最主要功能即在於識別商品或服務來源，而此一識別功能，更是維護公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。所以商標之使用定義規定中，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，意指縱有第 1 項或第 2 項所規定之行銷目的，並有積極例示之行為，但仍應以客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的，方能稱之為商標之使用。而其使用並應符合一般商業交易習慣（商標法第 57 條第 3 項參照），本院前已闡釋認定為商標使用，應符合下列要件：1、使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；2、需有使用商標之行為，即前揭法條所列之 4 款行為態樣，有一即足；3、需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣。

按判斷是否商標之使用，其所從事行銷之商品固然不限於已投入市場之商

品，即將投入市場之商品，亦屬之；但仍應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件。原判決在判斷是否商標之使用所記載之「客觀上必須結合用於既有商品或有關之物件」「是否取得藥品許可證」等等文句，固有未合。然從原判決其他論述：上開內容核係「馬偕一號」之試驗、研究結果之公開成果發表會，並非行銷「馬偕一號」之相關訊息或資料，且無傳遞其已有行銷於市場的商品之效果，無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據【最高行政法院105 年判字第 394 號判決】。

◎ 上訴人與被上訴人均為製造銷售健康食品業者，係屬競爭同業，被上訴人早於 98 年 11 月 16 日及 99 年 4 月 1 日獲經濟部智慧財產局核准註冊取得系爭第 1385383 號、第 1403659 號「紐力活」商標，上訴人自不得諉為不知，竟向中國大陸工商行政管理總局申請於 103 年 4 月 14 日搶註取得第 11722168 號「紐力活」商標，使用於相同或類似之商品，後再以該商標授權予中國大陸二公司使用，該二公司向上訴人訂貨為由，由上訴人公司於臺灣製造標上「紐力活」商標，輸出至中國大陸予該二公司銷售，因臺灣鄰近中國大陸，兩岸人民往來密切，其商品經由中國大陸網路廣告銷售，臺灣地區消費者亦容易經由網路購得，致誤認為被上訴人所製造銷售或與被上訴人間有授權等關連關係者，而有混淆誤認之虞，此應係上訴人知悉被上訴人已在臺灣註冊取得系爭「紐力活」商標，其無法在臺灣取得相同或近似之商標註冊，以生產相同或類似產品，而採取之迂迴脫法行為，此與上訴人所舉一般單純 OEM 代工廠商本身並未註冊取得商標，單純依委託人指示使用商標者不同【智慧財產法院 108 年度民商上字第 14 號民事判決】。

◎ 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】。

◎ 被上訴人雖抗辯「貝多芬」是外國音樂家的名字，並非上訴人所原創，其僅係作為商品種類區隔，並非作為商標使用云云。惟查，「貝多芬」雖為音樂家之名字，但與其使用之床墊商品的品質、功用及其他特性無關，具有相當之識別性，被上訴人將「貝多芬」置於商品名稱前方，以「貝多芬乳膠墊」、「貝多芬 5 呎獨立筒乳膠床墊」字樣行銷其床墊商品，依一般社會通念及市場交易情形，消費者會將之視為商品來源之標識，自屬商標之使用。被上訴人又辯稱，其係根據上游廠商○○公司提供的目錄，做為產品種類區隔之用，並非作為商標使用，惟查，被上訴人在露天拍賣銷售床墊之網頁，僅載明其商店名稱為「南洋風休閒傢俱」，銷售之商品為「貝多芬乳膠墊」、

「貝多芬 5 呎獨立筒乳膠床墊」，並未顯示○○公司名稱，顯係以「貝多芬」來行銷自己之商品，被上訴人有無構成侵權，應依其本身使用之行為判斷，與○○公司在其型錄上如何標示無關。至於被上訴人辯稱，市面上亦有他人使用「貝多芬」於床墊名稱，例如○○家具云云，惟查訴外人○○傢俱之負責人已因使用「貝多芬」於床墊商品遭檢察官起訴，故被上訴人此部分之主張，不足採信【智慧財產及商業法院 110 年度民商上易字第 2 號民事判決】。

◎ 商標使用之認定

1.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，顯與上述商標權人之使用迥異。而且，商標侵權使用，重在商標侵權人使用與被侵害商標權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)；但商標權人之維權使用，則在於其是否實際使用，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、品質保證及廣告等功能，彰顯商標之價值，亦即商標維權使用重在來源識別性。商標侵權使用及維權使用之主體及規範目的顯有不同，殊無因法條文字均有「使用」兩字，就將商標權人之維權使用與侵權人之侵權使用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)。

2.商標之維權使用與主張他人違法侵權使用已註冊商標之判斷本質上有所不同，前者著重在註冊商標同一性之維持，而後者著重在先後商標近似程度以及有無致相關消費者混淆誤認之虞之判斷，準此以解，註冊商標是否依註冊之文字圖案使用，須以其實際使用之文字圖案與註冊之文字圖案是否相同為判斷標準，不以是否構成近似為必要；反之，先後商標是否構成近似致相關消費者產生混淆誤認之虞，固得以主要識別部分為比較，並以整體觀察為原則，倘認為構成近似，即有賡續論斷指定使用商品或服務是否同一或類似而致生混淆誤認可能性之必要，此二種商標使用行為之判斷程序及取捨標準並非一致，非可混為一談【智慧財產及商業法院 111 年民商上更一字第 2 號民事判決】。

【註】相關條文：（描述性合理使用）商 36 I ①；（指示性合理使用）商 36 I ②；（善意先使用）商 36 I ④；（商標使用義務）商 63 I ②；（商標權利侵害之救濟）商 68~71；（罰則）商 95~97。

【商標代理人之委任】

第　六　條　　申請商標註冊及其他程序事項，得委任商標代理人辦理之。但在中華民國境內無住所或營業所者，應委任商標代理人辦理之。

前項代理人以在國內有住所，並具備下列資格之一者為限：

一、依法得執行商標代理業務之專門職業人員。

二、商標代理人。

前項第二款規定之商標代理人，應經商標專責機關舉辦之商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務。

前項商標專業能力認證考試之舉辦、商標審查工作之一定期間、登錄商標代理人之資格與應檢附文件、在職訓練之方式、時數、執行商標代理業務之管理措施、停止執行業務之申請、廢止登錄及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

➲要旨

本條規定申請商標註冊及其他程序事項，原則上採任意代理制度，例外採強制代理制度，明定代理人應在國內有住所，且具備執行商標代理業務之資格條件，並就登錄商標代理人之資格與應檢附文件、在職訓練之方式、時數、執行商標代理業務之管理措施、停止執行業務之申請、廢止登錄及其他應遵行事項，明定由主管機關訂定辦法之授權範圍及依據。

一、執行商標代理業務之資格條件

申請人或商標權人在實務上，為節省程序勞費，多委任代理人代為處理商標事務，然商標相關規範具備高度專業性，尤其涉及商標型態、商品及服務國際分類、近似檢索事項及商標爭議案件；代理人除須熟稔商標相關法規外，對商標實務運作亦應有相當程度之理解。112 年修正前依法得執行商標代理業務僅規定以國內有住所為要件，無法促使代理人本於專業知識及職業倫理，妥善處理商標業務。為對代理人進行適度管理，增訂執行商標代理業務之資格條

件，除在國內有住所外，並具備依法得執行商標代理業務之專門職業人員或商標代理人之資格。

二、商標代理人之資格

商標代理人，應經商標專責機關舉辦之商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務。

三、明定商標代理人登錄及管理辦法之授權範圍及依據

為推動從事商標代理業務之專業能力認證及登錄管理機制，使商標代理人資訊透明，授權主管機關針對登錄商標代理人之資格與應檢附文件、在職訓練之方式、時數、執行商標代理業務之管理措施、停止執行業務之申請、廢止登錄及其他應遵行事項訂定辦法實施之。智慧局於 113 年 5 月 1 日訂定發布商標代理人登錄及管理辦法（下稱管理辦法），並自 113 年 5 月 1 日施行。

➲說明

第 1 項規定，法律上代理制度建置之目的，除為了解決當事人無行為能力之法定代理制度外，另設有意定代理制度，亦即透過授與他人代理權之方式，使代理人於代理權限內，以本人名義所為或所受之意思表示，直接對本人發生效力，所謂執行商標代理業務之代理人，係指在國內有住所之自然人，具備依法得執行商標代理業務之專門職業人員或商標代理人之資格者，為申請當事人的利益，代理申請人向商標專責機關申請商標註冊及其他程序事項者而言，如公司員工僅為公司處理申請商標註冊程序，則非本法所稱代理人。代理人於代理權限內，以本人名義所為的意思表示或所受的意思表示，並直接對本人發生效力。所謂「其他程序事項」，係指除申請商標註冊外，舉凡提出異議、申請評定或廢止或提出答辯、減縮商品或拋棄商標權、申請移轉登記或授權登記或質權登記等異動相關程序者而言。

關於申請商標註冊及其他程序事項之代理，本法原則採行任意代理制度，因此，申請人於申請商標註冊及處理商標其他程序事項時，得自行決定是否委任代理人辦理。但在中華民國境內無住所或營業所者，為方便進行聯繫及文件送達等法定效力，其商標事務例外採強制代理制度，亦即，必須委託在國內有住所的自然人代理之。另依「大陸地區人民申請專利及商標註冊作業要點」第 3 點規定，大陸地區申請人在臺灣地區無住所或營業所者，申請專利、註冊商標及辦理有關事項，應委任在臺灣地區有住所的代理人辦理。

實務上，外國公司係以分公司型態在我國境內營業，其提出商標申請時，應以該外國公司名義為申請人，惟得以其在我國境內的負責人為代表人提出申請，如以其在我國境內的營業所為申請人地址，即不以委任代理人為必要。

委任代理人應檢附委任書，載明代理之權限（商施 5Ⅰ）。惟處理申請商標註冊及其他程序事項範圍甚廣，若於委任範圍內的個別程序皆需逐一檢附委任書，將增加當事人之勞費，爰規定委任人得就現在或未來一件或多件商標之申請註冊、異動、異議、評定、廢止及其他相關程序為委任（商施 5Ⅱ）。此外，依本法或本法施行細則規定所檢附的委任書，原則上應以原本或正本為之，但考量當事人或有保留其原本或正本之必要，如委任書之影本經當事人釋明與原本或正本相同，得以影本代之。商標專責機關為查核影本真實性，亦得通知當事人檢送原本或正本，並於查核無訛後，予以發還（商施 4②）。

代理人就受委任權限內有為一切行為之權。另為保護委任人起見，選任及解任代理人、減縮申請或註冊指定使用之商品或服務、撤回商標之申請或拋棄商標權等行為，代理人須有委任人的特別委任，方得為之（商施 6）。實務上有關減縮申請指定使用的商品或服務，視為部分撤回，故委任書上若有就撤回商標之申請事項為特別委任者，視為已在受委任之權限內。

第 2 項規定，為代理人以在國內有住所，並具備下列資格之一者為限：

一、依法得執行商標代理業務之專門職業人員（第 2 項第 1 款）

基於律師法、會計師法等通過考試之專門職業人員，並依各該法律明定得從事商標代理業務之人。

二、商標代理人（第 2 項第 2 款）

第 3 項規定，為商標代理人資格之取得規定：

(一)明定商標代理人資格，應經商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作為要件，以確保具備相當商標實務經驗及商標法相關專業知識。我國對於商標代理業務之從業人員雖未設專門職業及技術人員國家考試，但透過專業能力認證等機制，建立公正客觀標準，賦予合格者得充任商標代理人之資格。

(二)商標代理人須向商標專責機關申請登錄，且每年應完成一定時數之在職訓練，以納入行政管理，維繫商標代理業務之服務品質，並使資訊透明，利於民眾查詢。

(三)為兼顧考試制度施行前已長年從事商標代理業務者之權益，確保既有執行商標代理業務而具相當實務經驗者本法第 109 條之 1 規定，修正條文施行前 3 年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達 10 件者，得於修正施行之翌日起算 1 年內申請登錄為商標代理人。經登錄者，自應依第 6 條第 3 項、第 4 項規定，每年完成在職訓練，以維繫商標專業能力及提供代理服務之品質。

(四)本條第 2 項第 1 款依法得執行商標代理業務之其他專門職業人員，其資格取得、進修以及懲戒等管理事項，已有相關法規為完整規定，無須依照本法為登錄及訓練；惟為使商標電子申請系統自動辨識具代理人資格者，其依法執行商標代理業務之專門職業人員，得檢附身分證明文件辦理備查登錄，以取得登錄字號，方便執行申請商標註冊及其他程序相關之代理業務。

第 4 項規定，係為商標代理人登錄及管理辦法之授權範圍及依據。智慧局配合修正後商標法之施行日，於 113 年 5 月 1 日同步發布施行管理辦法；明定商標專業能力認證考試之委託、舉辦及受託

資格；申請登錄為商標代理人之資格及應檢附文件；申請登錄不合法定程式之補正；商標代理人在職訓練之辦理方式、時數採計及其違反之效果；商標代理人得受委任商標代理業務之事項；商標代理人之消極資格、行為規範；執行商標代理業務之管理措施；商標代理人名簿應登載之事項等，以促成商標代理人資訊透明、保護申請人及商標權人權益之立法目的。

➲相關實務案例或解釋

◎商標代理人，必需熟諳商標法令者，始合適擔任。

按商標法第 8 條第 1、及 2 項條文規定，商標代理人以自然人為限，法人不得為之。所詢「營業所之人」並不包括具有營業所之法人。又目前商標法對商標代理人之資格雖未設有若何限制。惟必需熟諳商標法令者，始合適擔任之【(72）台商玖字第 204339 號函】。

◎代理商標登記，以自然人為限，實務上國內律師代理商標事務，並不以設立公司或事務所為必要【(85）台商 924 字第 220597 號函】。

◎商標申請人係指具名向本局提出商標申請案之人，為權利義務之主體，必須具有獨立之人格，應為自然人或法人。外國公司得作為商標申請人，向我國提出商標申請者，並不以須經認許為必要。惟外國公司在臺分公司不具有獨立之法人格，仍應以該外國總公司名義為申請人。至於該「外國公司」在總公司設立地以外之其他國家設立之分公司（簡稱該分公司），是否具有獨立之法人格，各國規定不同，倘依其據以設立地之國內法規定，該分公司具有獨立之法人格者，則得作為商標申請人。因此，以該分公司作為我國商標申請案之申請人者，將通知補正，申請人得改以該外國總公司名義為申請人，或檢附該分公司在設立地具有獨立法人格之證明文件，亦得由該分公司聲明其於設立地係具有獨立法人格之聲明書代之，則得以該分公司作為商標申請人。【100 年 6 月 8 日智法字第 10018600350 號】

【註】相關條文：(商標代理人之簽名）商施 2；(證明文件）商施 4；(代理人之委任程式及權限）商施 5；(代理人之權限）商施 6；(代理權之授與）民法 167 以下；(委任）民法 528 以下；(行政程序之代理）行政程序法 24～31；(商標代理人資格）管理辦法 3~5；(違反商標代理人管理措施之處罰）商 98-1；(修正施行前已從事商標代理業務者之過渡規定）商 109-1。

【共有商標之申請】

第　七　條　　二人以上欲共有一商標者，應由全體具名提出申請，並得選定其中一人為代表人，為全體共有人為各項

申請程序及收受相關文件。

未為前項選定代表人者，商標專責機關應以申請書所載第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他共有商標之申請人。

➲要旨

共有商標申請之程序要件及代表人之選定。

一、明定共有商標申請程式：

100 年修法前實務上雖已接受商標共有註冊之申請，且已訂定商標共有申請須知提供民眾援用，惟因商標之申請，屬人民權利義務之規範事項，宜於本法明定。又行政程序法第 27 條及第 28 條雖有類似之選定或指定當事人的規定，然為增進商標申請案審查行政作業之效率，爰於第 1 項明定有關商標共有申請暨選定共有代表人等相關規定。

二、共有商標送達方式：

為便利文件之送達，未選定代表人者，明定商標專責機關應以申請書所載第一順序申請人為應受送達人，並副知其他共有人送達事項。

➲說明

商標權為一種無體財產權，性質上得為二人以上共有，因此申請商標註冊時得以共有形式申請，申請方式與一般申請程序大致相同。

商標共有註冊的共有人包括自然人及法人。如分別通知各共有人個別起算陳述意見時限，將嚴重影響審查效率，本法對二人以上欲共有一商標者，明定得選任其中一人為代表人，以利商標各項程序之進行，並意定其擔當其他共有人之代表人，代為各項申請程序

行為；並以該代表人收受文件或通知日為準，為各種指定期間或法定期間之計算，送達效力及於其他共有人，使送達效力明確。

依行政程序法第 3 條第 1 項規定，行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。本條明定得選任其中一人為代表人外，未選任時，以申請書內列名第一順位之共有人為應受送達人，係為行政程序行為之特別規定。但對照同法第 8 條及第 9 條規定，並無「其他程序」的用語，況從申請註冊程序到爭議程序已經過一段時間，共有人間申請時選定的代表人，其權利關係可能因時空變化，未被選定的共有人涉有爭議時，如果僅一人被通知送達即生效力，將影響其他共有人權益。故商標異議、評定或廢止案件爭議程序之送達，如註冊商標共有人無共同委任之代理人，亦未經依行政程序法第 27 條規定選定或指定當事人，仍應對各共有人分別為之，而無本條規定之適用。

至於共有商標申請權其應有部分之處分及限制，請參考本法第 28 條；共有商標權及應有部分之處分及限制之準用規定，則請參考本法第 46 條之說明。

【註】相關條文：（共有商標申請權應有部分之處分及限制）商 28；（共有商標權應有部分讓與設質及拋棄之準用規定）商 46；（共有）民法 817 以下；（行政程序之代表）行政程序法 27、28；（行政程序之送達）行政程序法 67 以下。

【申請不受理及回復原狀】

第　八　條　　商標之申請及其他程序，除本法另有規定外，遲誤法定期間、不合法定程式不能補正或不合法定程式經指定期間通知補正屆期未補正者，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理之。

申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向商標專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。

前二項規定，於遲誤第三十二條第三項規定之期間者，不適用之。

➲要旨

本條係規定商標之申請及其他程序，遲誤法定期間、不合法定程式或指定期間之法律效果及回復原狀之規定。

一、明訂遲誤法定期間失權例外規定

商標申請程序遲誤法定期間，並非皆導致其申請案不受理之法律效果，例如依本法第 20 條第 1 項、第 2 項及第 21 條規定，遲誤主張優先權或展覽會優先權之六個月期間，或提出優先權證明文件之三個月期間，僅生視為未主張優先權之效果，爰明訂「除本法另有規定外」之文字，以資明確。

二、符合智慧財產權法用語一致性

參考 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 17 條，將不合法定程序之法律效果修正為「應不受理」。又明定遲誤指定期間，惟已於處分前補正者，仍予以受理之但書規定。

三、申請復權之期間無回復原狀之適用

商標註冊申請人如非因故意遲誤註冊費繳納期間者，依本法第 32 條第 3 項規定，得繳納二倍之註冊費，於一定期間內例外給予救濟之機會，故申請復權期間之遲誤無回復原狀規定之適用，爰增訂第 4 項規定（參考商標法新加坡條約 The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT 第 14 條規定）。但申請人因天災或不可歸責於己之事由遲誤第 32 條第 2 項規定之期間者，仍有回復原狀之適用。

➲說明

本法之期間，依法條規定之期限或依專責機關之指定不同，可分爲法定期間和指定期間。

法定期間，指由法律所規定的期間，任何機關、法院或個人均無權延長或變更之。若法律明定申請人、權利人或其他關係人應於法定期間內為一定行為而有遲誤者，將產生失權的效果。例如：申請人必需於法定期間繳納註冊費，始予註冊公告取得商標權（商 32Ⅱ）；任何人得自商標註冊公告日後 3 個月內提出異議，逾期提出之異議將不予受理（商 48Ⅰ）；自註冊公告日後滿 5 年者，不得申請評定之期間，逾期申請評定將不予受理（商 58Ⅰ）；商標權之延展期間，逾期申請延展者，商標權消滅，其申請應不予受理（商 34Ⅰ、47①）等情形。

指定期間，指根據案件的具體情況，專責機關依職權指定申請人完成某項行爲的期間。指定期間相對於法定期間，具有一定程度的可變更性，例如商標專責機關認為異議不合程式，而通知異議人限期補正者，或商標專責機關將異議申請書副本連同附屬文件送達商標權人限期答辯者（商 49Ⅱ），異議人或商標權人本應於商標專責機關所指定的期限內補正程式或提出答辯書及其副本，倘異議人或商標權人遇有特殊情況，不能在指定的期間內完成被要求之行爲時，當事人可以書面敘明事由及延長之期間申請延長（商施 8），商標專責機關則斟酌事情的狀況，並衡量雙方當事人權益，可為准予延期之通知，或不准延期逕為不受理之處分，前者准予延期之通知，即可改變原來指定的期間，重新計算應補正或答辯的期間。

本條第 1 項規定情形可分為三種：(一)遲誤法定期間之申請；(二)申請不合法定程式且不能補正；(三)申請不合法定程式，經指定期間通知補正，屆期未補正者；若有其中情形之一時，其申請應不予受理。所稱之屆期未補正，包括於指定期間內迄未補正及於指定期間內補正仍不齊備等二種情形（商施 7）。惟商標申請程序遲誤法定期間，非必皆會導致其申請案不受理之法律效果，例如遲誤主張優先權或展覽會優先權的 6 個月期間或提出優先權證明文件的 3 個月期間，僅生視為未主張優先權之效果（商 20Ⅴ），因此本法另有規定者，應從其特別規定。不合法定程式經通知限期補正者，縱遲誤指定期間，惟已於處分前補正者，實務上仍應受理。

本條第 2 項規定，申請人因天災或不可歸責於己之事由遲誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內，得以書面敘明理由，向商標專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得為之。所謂天災或不可歸責於己之事由，包括發生天災、地變、事變、戰爭、暴動等原因不可歸責於申請人者，例如 921 地震、美國 911 恐怖攻擊事件、納莉風災、八七水災、311 日本東北大地震等。俟其原因消滅後 30 日內，申請人應以書面敘明遲誤期間之原因及其消滅日期，並檢附證明文件，向商標專責機關申請回復原狀（商施 9）。但為維護法律安定性，若遲誤法定期間已逾一年者，即不可申請回復原狀。

關於延誤法定期間申請回復原狀，行政程序法第 50 條明定應於原因消滅後 10 日內為之，惟本法商標之相關申請，外國之申請人或當事人不在少數，若外國發生天災或不可歸責於己之事由等情事，規定 10 日內為之，顯有未足，故為行政程序法以外的特別規定。

本條第 3 項規定，申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。目的係為避免期間一再遲誤，例如本應在法定期間內提出異議之申請書件，於申請回復原狀時，自應一併補齊異議申請書。

本條第 4 項規定，主要因商標註冊申請人如遲誤繳納註冊費期間者，原不予註冊公告。但依本法第 32 條第 3 項規定非因故意誤繳納註冊費，得繳納二倍註冊費，例外於繳費期間屆滿後 6 個月內期間內給予救濟之機會，而該 6 個月的復權期間係為遲誤繳費期間的特別規定，自無申請回復原狀之適用。至於原 2 個月的法定繳費期間，若因天災或不可歸責於己之事由而無法依限繳費時，自仍得於一年內申請回復原狀。

➲相關實務案例或解釋

◎所謂事故窒礙，包括因戰事而不能為行為者在內

商標權之受讓人，對於商標局認為有商標法第 18 條第 1 項第 3 款情事所為之處分，如有不服，自得依法提起訴願。商標法第 11 條但書所稱之事故窒礙，包括因戰事而不能為同條所定之行為者在內，其不能為此行為之具體情事，應由行為人負舉證之責【37 年院解字第 3809 號】。

◎專利、商標各項申請案因 2011 年 3 月 11 日日本大地震造成遲誤法定期間者，得申請回復原狀。

專利、商標各項申請案因 2011 年 3 月 11 日之日本大地震造成遲誤法定期間者，得依專利法第 17 條第 2 項及同法施行細則第 10 條或商標法第 9 條規定申請回復原狀，商標專責機關原則上將視個案具體情形從寬認定之【100 年 3 月 14 日智法字第 10018600170 號函】。

【註】相關條文：（商標專責機關）商 3；（復權）商 32Ⅲ；（行政程序之回復原狀）行政程序法 50。

【各項期間之起算標準】

第　九　條　　商標之申請及其他程序，應以書件或物件到達商標專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準。

郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達商標專責機關之日為準。

➲要旨

本條係申請人向商標專責機關遞送文件於何時發生送達效力之規定。

➲說明

關於申請及其他程序，本法係採於書件或物件到達商標專責機關之日發生送達的效力，若為郵寄者，則以郵寄地郵戳所載日期發生送達的效力。所謂申請，係指人民基於法規規定，為自己的利益，請求行政機關為許可、認可或其他授益行為的公法上意思表示。依本法或本細則所為之申請，除以電子方式為之者外（商 13），應以書面提出，並由申請人簽名或蓋章；委任商標代理人者，得僅由代理人簽名或蓋章；其申請應使用商標專責機關規定之書表；格式及份數由商標專責機關定之（商施 2）。因此，商標之申請及其他程序，應提出商標專責機關所規定的書表，並由申請人或代理人簽名或蓋章，以書件或物件到達商標專責機關之日為準。

郵寄者，若郵寄地郵戳所載日期不清晰，影響當事人權益甚鉅，本條第 2 項明定除當事人舉證而得確定其郵寄日期外，應以到達商標專責機關之日為準。實務上，遇有郵寄地郵戳所載日期不清晰時，商標專責機關會主動向郵局查證郵寄日期，以確保民眾之權益。

【註】相關條文：（期間之計算）行政程序法 48；（扣除郵寄期間）行政程序法 49。

【公示送達之方式】

第 十 條　處分書或其他文件無從送達者，應於商標公報公告之，並於刊登公報後滿三十日，視為已送達。

➲要旨

本條明定關於商標公文書公示送達之規定。

➲說明

為求智慧財產權法相關規定之一致性，參照 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 18 條規定，100 年修正增訂公示送達之規定。

依行政程序法第 78 條規定，對當事人之送達，有下列事由者，行政機關得依申請，准為公示送達：(一)應為送達之處所不明者；(二)於有治外法權人之住居所或事務所為送達而無效者；(三)於外國或境外為送達，不能依行政程序法第 86 條之規定辦理或預知雖依該條規定辦理而無效者。但商標各項申請常涉有非本國申請人因素，依本法第 6 條第 1 項規定，在我國境內無住所或營業所者，應委任商標代理人辦理之，文件送達即對代理人為之，並無行政程序法第 78 條第 1 項第 3 款得為公示送達之情形。惟實務上，若商標申請註冊等相關程序完成後，國內商標代理人終止其委任關係，並經通知委任人（國外商標權人）及商標專責機關者，則在外國商標權人尚未委任代理人之前，若有通知國外商標權人之必要時，仍宜依行政程序法第 86 條規定，囑託該國管轄機關或在該國之中華民國使領館或其他機構為之，不能依規定囑託送達者，得將應送達之文書交郵

政機關以雙掛號發送，以為送達。若不能依第 86 條規定辦理送達，符合行政程序法第 78 條第 1 項第 3 款規定者，得為公示送達。

行政程序法第 80 條規定，公示送達應由行政機關保管送達之文書，而於行政機關公告欄黏貼公告，告知應受送達人得隨時領取；並得由行政機關將文書或其節本刊登政府公報或新聞紙。惟商標申請人及代理人有關商標公告事項，習慣閱覽商標公報，故有關處分書或其他文件無從送達者，商標專責機關應於商標公報公告，並於刊登公報後滿 30 日，視為已送達，本法乃為特別規定，以排除前開行政程序法之適用。

➲相關實務案例或解釋

◎釋示行政文書寄存送達疑義

按對於自然人、機關、法人或非法人團體之代表人或管理人之應送達處所，行政程序法第 72 條分別定有數種情形可資適用。郵政專用信箱箱號並不在行政程序法所定應送達處所之範圍內，自無本法有關寄存送達規定之適用。至於該郵政專用信箱箱號之租用人不開箱領取郵件或開箱後不收取郵件者，係文書作成機關與應受送達人間有關送達是否生效之問題，與郵政機關無涉【法務部 91 年 11 月 18 日法律字第 0910039712 號函】。

◎釋示關於行政程序法郵寄寄存送達合法性疑義

按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），並製作送達通知書二份，一份黏貼於送達處所之門首，另一份交由鄰居轉交或置於送達處所信箱或其他適當位置時，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力。至於同條第 3 項規定：「寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存三個月。」係就寄存機關保存送達文書之期限為規定，對於送達生效日期之認定，並無影響【法務部 93 年 04 月 13 日法律字第 0930014628 號函】。

◎ 被告於 95 年 7 月 7 日受理參加人所提系爭商標廢止申請書及相關證據資料後，即以 95 年 7 月 25 日○○慧商○○字第○○○○號書函通知原告於文到 30 日內說明系爭商標之使用情形，並檢具 95 年 7 月 7 日前 3 年內之使用證據憑辦。該書函係交由郵政機關依系爭商標申請卷原告所陳報之通訊地址臺北市○○區○○路 329 巷 11 號送達，因未獲會晤原告本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，無法以直接送達或補充送達方式為該文書之送達，郵務人員乃於 95 年 8 月 1 日將該送達文書寄存於郵政機關臺北 55 支局，並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於應受送達人門

首，另 1 份置於受送達處所信箱或適當位置，以為送達，此有送達證書附原處分卷可稽。是前揭書函之送達已符合行政程序法第 74 條第 1 項及第 2 項之規定，業已發生合法送達之效力，故被告已踐行商標法第 59 條第 1 項規定之程序【臺北高等行政法院 97 年度訴字第 510 號判決】。

【註】相關條文：（送達）行政程序法 67~91。

【商標公告之登載】

第 十一 條　　商標專責機關應刊行公報，登載註冊商標及其相關事項。

前項公報，得以電子方式為之，其實施日期由商標專責機關定之。

➲要旨

本條係規定應刊載商標公報之事項。

➲說明

為配合行政院推廣之政府資訊處理標準，及健全電子化政府環境，商標公報如以電子方式為之，將更有效率，爰 100 年修法增訂電子公報授權規定，由商標專責機關另定實施日期。

本法係採先申請註冊原則，相同或近似之商標於同一或類似商品或服務上，由先申請註冊者取得商標權，商標註冊後並發生排他註冊及使用的效力。因此，註冊商標、指定之商品或服務、商標權人等內容及事項如何，關係著註冊人及公眾之權益，商標專責機關自應刊行公報，登載商標註冊及相關事項，以公告周知。

第 2 項為健全電子化環境發行電子公報，明定由商標專責機關建置完成後，另定實施日期之授權規定。智慧局已自 101 年 7 月 1 日起發行商標電子公報，並停止發行紙本公報。

【註】相關條文：（商標註冊公告）商 32。

【商標註冊簿之登載】

第 十二 條　　商標專責機關應備置商標註冊簿及商標代理人名簿；商標

註冊簿登載商標註冊、商標權異動及法令所定之一切事項，商標代理人名簿登載商標代理人之登錄及其異動等相關事項，並均對外公開之。 前項商標註冊簿及商標代理人名簿，得以電子方式為之。

➲要旨

本條規定商標專責機關應備置商標註冊簿及商標代理人名簿對外公開及其應登載之事項，並得以電子方式為之。

➲說明

商標專責機關應備置商標註冊簿，登載商標註冊、商標權異動及法令所定之一切事項，以利商標之管理。

100 年修法將「變動」修正為「異動」，係根據實務上用語所為修正，修正前「變動」語意上似乎僅指「變更」案，但實務上「異動」案，係包括「變更案」、「移轉案」、「授權案」、「減縮指定商品/服務」、「設定質權」等商標註冊事項之更新或異動情形，另為符合智慧財產權法規之一致性，參考 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 75 條相關用語為文字修正。

商標註冊及商標權異動等事項，除攸關商標權人之權益外，對公眾亦有影響關係，第三人亦得避免選用相同或近似的商標而有侵害他人商標權之慮。為提供完整的商標註冊資訊，本法施行細則並詳細規定註冊簿登載事項（商施 10），對外公開。

配合 112 年修法增訂商標代理人登錄及管理規定，本條第 1 項新增商標代理人名簿及其登載事項。為提供完整的商標代理人登錄及異動資訊，管理辦法並詳細規定商標代理人名簿應登載及其異動事項（管理辦法 21），對外公開。

本條第 2 項規定，因應電子資訊快速之發展，商標註冊簿及商標代理人名簿得以電子方式為之，提供民眾在智慧局網頁上查詢。

【註】相關條文：（商標註冊公告）商 32；（變更登記及更正）商 38；（授權登記）商 39；（移轉登記）商 42；（質權登記）商 44；（資料公開與保密）行政程序法 46；（商標代理人名簿應登載之事項）管理辦法 21；（商標代理人登載事項之異動）管理辦法 22。

【電子方式之申請】

第 十三 條　有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之。商標專責機關之文書送達，亦同。

前項電子方式之適用範圍、效力、作業程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

➲要旨

本條係商標申請及其他程序、文書送達等以電子方式作業之法源依據及訂定相關辦法之授權規定。

➲說明

本條第 1 項規定，係為配合行政院推廣政府資訊處理標準，健全電子化政府環境，節省人民申辦各項案件往來耗費的時間及行政成本，並加強政府的服務效能，規定有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之；另以電子方式傳送文書，為電子化趨勢，爰明定之。

本條第 2 項規定，為符合法律授權明確性原則，明定有關電子文書方式之適用範圍、效力、作業程序及其他應遵行事項等事項之授權範圍。

「商標電子申請實施辦法」於 97 年 5 月 9 日以經智字第 09704602170 號令訂定發布，並於 97 年 8 月 26 日開始受理商標註冊申請案電子申請。該辦法於 101 年 6 月 29 日配合本法 100 年修法修正部分條文，並於 102 年 12 月 6 日增訂電子文書之送達，修正發布名稱為「商標電子申請及電子送達實施辦法」（下稱電子實施辦

法)。嗣於 104 年 7 月 13 日配合檢送優先權證明文件得以電子檔代之，修正電子實施辦法第 11 條。又於 109 年 6 月 9 日因商標電子申請依規定須透過網際網路電子傳達，由於部分商標電子申請文件電子檔過大，導致網路傳輸耗時過長，而影響其他使用人進行電子申請，又商標專責機關資訊系統有故障情事時，使用人即無法進行電子申請等情形，宜設置適當之機制，提供使用人可使用之電子傳達替代方式，爰增訂電子實施辦法第 14 條之 1、第 14 條之 2；修正第 16 條之規定。

【註】相關條文：（商標註冊之申請）商 19；（電子申請證明文件之效力）電子實施辦法 11；（電子傳達替代方式）電子實施辦法 14-1；（電子傳達替代方式之送達時間）電子實施辦法 14-2。

【指定商標審查人員審查】

第 十四 條　商標專責機關對於商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件之審查，應指定審查人員審查之。

前項審查人員之資格，以法律定之。

➲要旨

本條明定商標案件之審查，應指定審查人員審查之，審查人員之資格，應以法律定之。

➲說明

鑒於商標審查工作具有專業性、技術性與複雜性，為維護申請人權益，對商標註冊申請、異議、評定及廢止案件之審理，自應以具有商標專業知識的審查人員，始可進行審理。至於商標註冊變更登記、移轉登記、授權登記、質權登記、延展專用期間及商標權分割等案件，係屬商標權管理事項，則不以指定專業審查人員承審為必要。

審查人員的審查能力，攸關商標案件審查品質及公眾權益，本條第 2 項明定審查人員之資格，應以法律定之。所稱之法律，係指「商標審查官資格條例」而言，該條例為提升審查人員素質，奠定審查制度法制化，並將審查官分為商標高級審查官、商標審查官及商標助理審查官三類。另依「經濟部智慧財產局組織條例」第 16 條規定，亦得聘用專業審查人員擔任商標審查工作。是所謂審查人員，涵括「商標審查官資格條例」之商標高級審查官、商標審查官及商標助理審查官及依「經濟部智慧財產局組織條例」規定得承審商標案件之聘用專業審查人員。

【註】相關條文：（審查人員具名）商 15；（異議及評定案原審查人員之迴避）商 51、62；（審查人員迴避）行政程序法 32、33；（審查人員之資格）經濟部智慧財產局組織條例 7、商標審查官資格條例。

【書面處分】

第 十五 條　商標專責機關對前條第一項案件之審查，應作成書面之處分，並記載理由送達申請人。

前項之處分，應由審查人員具名。

➲要旨

本條係商標專責機關完成審查為處分時，應作成書面之要式規定。

➲說明

依行政程序法第 95 條第 1 項規定，行政處分除法規另有要式之規定者外，得以書面、言詞或其他方式為之。故行政機關所為之行政處分，不以作成書面為必要，即以言詞或其他方式為之，亦無不可。惟法規另有要式之規定者，行政機關即受其限制，應作成書面的行政處分。

第 1 項明定商標專責機關完成商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件的審查時，不論審理結果為實體上核准或核駁審定，或程序上為駁回或不予受理，所為之處分均需作成書面，並附具理由送達申請人。故本項為行政程序法第 95 條第 1 項的特別規定。

現代人多居住在公寓大廈，公司行號亦多設置於辦公大樓之內，行政機關寄送商標審定書、處分書或通知書時，多以雙掛號方式寄發，並由大廈管理員代收。依郵政機關送達訴訟文書實施辦法第 8 條規定：「機關、學校、工廠、商場、事務所、營業所或其他公司團體內之員工或居住人為應受送達人時，郵政機關送達人得將文書付與上列送達處所內接收郵件人員。前項規定之接收郵件人員，視為民事訴訟法第 137 條規定之同居人或受僱人。」該規定與行政訴訟法第 72 條第 2 項：「前條所定送達處所之接收郵件人員，視為前項之同居人或受雇人。」之規定復相同。所以，行政機關之文書由大樓管理員代理住戶收取或簽收時，因大樓管理員等於大樓住戶之受雇人，所以管理員代住戶收受各種文書，依上開規定，係屬合法送達。

第 2 項之規定，商標審定書、異議審定書、評定書及廢止處分書所為之處分，均為行政處分之一種，而審定書或處分書之製作，原本僅由局長署名，並未列入審查人員姓名，惟因商標審查具專業性，為表示審查人員對審查處分負責，並強化商標審查品質，爰參照日本商標案件經審查後，皆由其商標審查人員具名之制度，明定商標審定書、異議審定書、評定書及廢止處分書所為之處分，應由審查人員具名。

【註】相關條文：（審查人員）商 14。

【期間之計算】

第 十六 條　　有關期間之計算，除第三十三條第一項、第七十五條第四項及第一百零三條規定外，其始日不計算在內。

➲要旨

本條明定本法有關期間計算之原則性規定。

➲說明

100 年修正前商標法有關期間之計算，除當日起算等之特別規定外，皆明定於次日起算，依行政程序法第 48 條第 1、2 項規定：「期間以時計算者，即時起算。期間以日、星期、月或年計算者，其始日不計算在內。但法律規定即日起算者，不在此限。」故有關期間之計算，本法無明文時，原可適用行政程序法第 48 條第 2 項規定，亦即，期間之計算，其始日不計算在內。惟 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 20 條有相同之規定，為求智慧財產權法相關規定之一致性，並明確適用商標法有關期間之計算，本條仍為相關規定。

本法第 33 條第 1 項，商標權期間自註冊公告當日起算；本法第 75 條第 4 項，商標權人因通知請求海關查扣疑似侵權物品，應於通知之時起三個工作天內請求；本法第 103 條，防護商標變更為獨立商標，關於本法第 63 條第 1 項第 2 款規定之商標滿 3 年未使用期間自變更當日起算，以上規定之期間係從當日或即時起算，爰明文予以排除適用。

本法適用本條之規定於次日起算者，有下列情形：第 8 條第 2 項「原因消滅後」、第 20 條第 1 項及第 4 項「申請日後」、第 21 條「展出日後」、第 32 條第 2 項「審定書送達後」及第 3 項「繳費期限屆滿後」、第 34 條第 1 項「商標權期間屆滿後」及第 2 項「商標權期間屆滿日後」、第 48 條「註冊公告日後」、第 58 條「註冊公告日後」、第 65 條「廢止日後」。

【註】相關條文：（期間）行政程序法 48；（專利法之期間計算）92 年 2 月 6 日修正公布之專利法 20；（始日應予計算之規定）商 33、75、103。

【準用規定】

第 十七 條　本章關於商標之規定，於證明標章、團體標章、團體商標準用之。

➲要旨

本條明定證明標章、團體標章、團體商標準用本章關於商標之規定。

➲說明

商標之性質與證明標章、團體標章、團體商標之實質內涵並不相同，故本法所稱之商標權或商標，除「商標法」之法規名稱外，均採狹義解釋，並不包括證明標章、團體標章、團體商標等權利，此觀諸本法第 1 條及第 2 條採列舉的規定自明。

總則規定者為各章節一體適用的事項，故本章理應涵括商標、證明標章、團體標章、團體商標等註冊申請及其相關事務一體適用的規定，但礙於無法以一適當的概括名詞涵括本法保護的所有標的，復為求相關條文之文字精簡，故本章第 3 條至第 16 條規定，仍以商標一詞規範有關商標業務及各申請事項，至於證明標章、團體標章、團體商標部分則於本條為準用之規定。

本法第 94 條規定：「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」，係指依其性質準用本法第 2 章商標之規定，因此本法第 17 條與第 94 條其規範範圍並未重疊。

【註】相關條文：（立法目的）商 1；（申請註冊原則）商 2；（商標權）商 35；（證明標章定義）商 80；（團體標章定義）商 85；（團體商標定義）商 88；（準用規定）商 94。

第二章　商　標

本章主要係規範商標相關事項，涵括商標的申請註冊、審查及核准、商標權、異議、評定、廢止、權利侵害之救濟等 7 節，證明標章、團體標章及團體商標除本法第三章另有規定外，依第 94 條規定，依其性質準用本章有關商標的規定。

第一節　申請註冊

本節係規範商標申請及註冊相關事項，包括商標構成要素；識別性；申請日；申請程序；優先權；申請註冊事項之變更、更正、移轉及分割；共有商標申請權、應有部分的處分及限制等。

【商標構成要素及識別性】

第 十八 條　商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。

前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

➲要旨

本條第 1 項規定任何具有識別性的標識，均得受商標法保護；第 2 項則為商標識別性的定義規定。

➲說明

一、開放各種得作為商標註冊保護之態樣

國際間美國、歐體、新加坡等國已開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣，為順應國際潮流，並保障業者營業上之努力成果，爰參酌商標法新加坡條約（STLT；2009 年 3 月生效）等規定，

100 年修法時開放任何足以識別商品或服務來源的標識，皆能成為本法註冊保護的商標標的，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態（motion marks）、全像圖（hologram marks）、聲音等，或其聯合式標識所組成，且不限於所例示的標識。

二、明定識別性之定義

92 年 5 月 28 日修正公布的商標法第 19 條規定雖有識別性的用語，然並未明確定義識別性的內涵，本法爰明定識別性之定義，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示（indicate）商品或服務來源（the source of the goods or services），並得與他人之商品或服務相區別（capable of distinguishing）者。

第 1 項規定任何足以識別商品或服務來源的標識，皆能成為商標法註冊保護的標的，並就例示的商標態樣逐一說明如下：

（一）文字：泛指可辨識的各種語言文字及字母，包括有意義及無意義的文字或詞彙等。

（二）圖形：泛指由點、線、面集合成的圖樣，例如人物、動物、植物、器物、自然景觀或幾何圖形等。圖形之設色可為彩色或為墨色，也可為平面或為立體影像所呈現的平面圖形。但傳統所稱平面的圖形商標，不論是否有施以顏色或是否以具立體效果的平面圖形作為商標，皆與下述非傳統商標的顏色商標或涉三度空間的立體商標態樣不同，所保護的商標內涵也不相同。

（三）記號：泛指一切標記或象徵的符號，如十、一、×、÷、%、音樂符號、數字或特殊符號等所構成。

（四）顏色：指由單一顏色或二種以上的顏色組合標識，係以單純的顏色或顏色組合作為識別，而不含特定形狀的圖形外觀。是若以單一顏色或顏色組合作為商標，雖使用於商品或其包裝、容器或服務的裝潢設計外觀的全部或一部分，其顏色必須單獨足資消費者藉以區別不同商品或服務來源者而言。

（五）立體：泛指具有長、寬、高三度空間的立體形狀，可能的態樣包括商品本身之形狀、商品包裝容器之形狀、立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）、服務場所之裝潢設計等。

（六）動態：泛指連續變化的動態影像，而且該動態影像本身已具備指示商品或服務來源的功能。動態商標所欲保護者，為該動態影像所產生整體的商業印象，已足使相關消費認識其為指示商品或服務來源者而言。

（七）全像圖：亦稱雷射圖或全息圖（Hologram）。全像圖商標指以全像圖作為標識的情形，而且該全像圖本身已具備指示商品或服務來源的功能。全像圖是利用在一張底片上同時儲存多張影像的技術（全像術），而呈現出立體影像，可以是數個畫面，或只是一個畫面，依觀察角度不同，並有虹彩變化的情形。全像圖常用於紙鈔、信用卡或其他具價值產品的安全防偽，也可能被利用於商品包裝或裝飾。

（八）聲音：單純以聲音本身作為標識的情形，係以聽覺作為區別商品或服務來源的方法，聲音商標可以是音樂性質的商標，例如一段樂曲或一段歌曲，也可能是非音樂性質的聲音，例如人聲所為的口白或獅子的吼叫聲，而該聲音本身已具備指示商品或服務來源的功能。

（九）連續圖案商標：指以連續性重複出現的圖案，延伸使用於商品或其包裝容器、提供服務有關的物品或是服務場所等客體之全部或部分表面，且該連續圖案本身具有區別商品或服務來源的功能。連續圖案商標可僅由單一構圖元素所組成，亦可能由設計圖案、數字、字母，或是其他文字等元素共同組成。

（十）氣味：指以特定氣味作為標識，且該氣味本身已具備商標指示商品或服務來源的功能。氣味商標可藉由所指定使用的商品本身或其包裝容器、提供服務有關的物品或服務場所等客體呈現；可能為自然界存在的氣味，例如：柑橘味、薰衣草味或薄荷味等，抑或是由複數自然界已存在的氣味所混合而成，因混合成分及比例不同，所產生的氣味可能有所差異，如何透過商標描述之文字說明，使第三人清楚、明確、理解該氣味的內涵，進而滿足商標法第 19 條第 3 項規定之要求，具有相當的困難度。

（十一）位置：傳統平面文圖商標或新型態的顏色、立體商標均可能施用於商品或服務的特定位置，若該位置為商標識別的重要特徵，其文圖、顏色或立體形狀未施用於該特定位置，可能會喪失其指示商品或服務來源的功能，即具位置商標的性質，例如標示於鞋後跟中央位置並延伸至鞋底的紅色條帶，

該紅色條帶離開該特定位置，即喪失其識別性。

（十二）聯合式：係指以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等之各種組合而成的標識。例如「文字」可以與圖形或記號組合成聯合式平面商標，亦可與聲音相結合而以動態變化過程作為聯合式商標。

此外，前揭各種類型的非傳統商標態樣，於申請註冊時，無論是商標圖樣或商標描述等程序事項，或對於商標識別性及功能性的判斷，都應適用「非傳統商標審查基準」進行審查。

第 2 項為商標識別性的定義性規定。識別性為商標指示商品或服務來源，並與其他業者的商品或服務相區別之特性。故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依歸，不能脫離指定使用之商品或服務單獨判斷，係為商標取得註冊的積極要件。例如「蘋果」指定使用於電腦商品，因與指定商品全然無關，具有指示及區別特定商品來源的識別性。但以「蘋果」二字指定使用於果汁商品，因「蘋果」即是指定商品相關的成份或原料，消費者不會認為它是指示特定來源的標識，所以不具識別性。

商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上的使用，已使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有後天識別性，此時該標識除原來的原始意涵（first meaning）外，尚產生識別來源的商標意涵，所以後天識別性又稱為第二意義（secondary meaning）。

標識用於特定商品或服務被認為具有先天識別性，是因為對消費者而言，該標識具有指示商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊。所以，從競爭者的角度，如果一個標識不是其他善意的競爭同業在一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明，則該標識具有先天識別性；依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標。而與商品或服務說明相關的描述性標識、指定商品或服務的通用標章或名稱，以及其他無法指示及區別商品或服務來源的標識，則屬不具先天識別性的標識。不具先天識別性的標識，

除通用標章或名稱之外，如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為申請人指示及區別一定來源的標識時，該標識具有商標功能，若無其他不得註冊事由，即可以核准註冊。例如「相信科技始終來自於人性」指定使用行動電話機、汽車電話機等商品，「鑽石恆久遠 一顆永流傳」使用於寶石、半寶石等商品，原屬其他無法識別來源的標語，不具先天識別性。惟經申請人長期將之作為商標使用於指定商品，並大量使用於廣告媒體，足可以喚起消費者產生特定品牌的印象時，即取得後天識別性。

識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間經過而變化，尤其今日商業行銷手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方式不斷發展，影響識別性的判斷極大。標識是否具商標識別性，在個案判斷時，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務間的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素綜合判斷，非傳統商標也不例外，故不論商標型態如何，識別性判斷的標準並無不同（商 18、29I）。只是顏色、立體形狀、動態、全像圖及聲音等非傳統商標的使用情形，相關消費者通常會將其視為裝飾顏色、商品本身或其包裝、提供商品實用的功能或裝飾形狀、防偽標籤或其他有關商品或服務的行銷手法等，較不會在一開始接觸時，立即將之視為指示商品或服務來源的標識。因此，識別性之審查，雖訂有「商標識別性審查基準」，但是非傳統商標識別性的判斷，原則上應優先適用「非傳統商標審查基準」。至於舉證證明非傳統商標已經使用取得識別性者，其證據方法與認定則適用「商標識別性審查基準」(請參看「商標識別性審查基準 5.」)。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按稱商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標誌，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標誌，並得藉以與他人之商品或服務區別。次按「商標有下列情形之一者，不得註冊：...二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。...」商標法第 23 條第 1 項第 2、3 款分別定有明文。又所謂「描述性商標」（descriptive marks）或說明性商標者，係指用於直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者，因欠缺識別性而原則上不得作為商標，惟如因經長期反覆使用，消費者對之已經產生商品或服務之聯想，而產生第 2 層意義具識別性者（non-

inherently distinctive marks)，則例外承認其具商標屬性，可得申請註冊。又所謂「商品之說明」者，係指商標之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式等，依社會一般通念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切直接明顯關聯者而言。再者，商品之通用名稱，乃指依普通使用之方法，依交易市場之通念，屬於命名性表示之名詞，例如商品之固有名稱、俗稱等，因任何人均得使用，消費大眾無法藉此名詞聯想到商品之來源或出處，因而無法彰顯其識別性者而言。故而商標是否為說明性或商標、是否為通用標章或名稱，均應依社會交易市場一般通念及客觀證據認定之【最高行政法院 99 年度判字第 637 號判決】。

◎ 100 年 6 月 29 日修正公布現行商標法前，僅由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成之標識始得申請註冊商標，惟現行商標法已開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為商標法所保護之客體，故而嗅覺、觸覺、味覺等非視覺可感知之標識，於符合識別性之規定時，亦可申請註冊商標【智慧財產法院 105 年度行商訴字第 41 號行政判決】。

【註】相關條文：(欠缺識別性不得註冊) 商 29Ⅰ；(功能性不得註冊) 商 30Ⅰ①、(取得商標第二意義之申請註冊) 商 29Ⅱ；(申請註冊顏色商標) 商施 14；(申請註冊立體商標) 商施 15；(申請註冊動態商標) 商施 16；(申請註冊全像圖商標) 商施 17；(申請註冊聲音商標) 商施 18。

【商標註冊之申請及申請日之取得】

第 十九 條　申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。

申請商標註冊，以提出前項申請書之日為申請日。

第一項之申請人，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。

申請商標註冊，應以一申請案一商標之方式為之，並得指定使用於二個以上類別之商品或服務。

前項商品或服務之分類，於本法施行細則定之。

類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。

申請商標註冊，申請人有即時取得權利之必要時，得敘明事實及理由，繳納加速審查費後，由商標專責機關進行加速審查。但商標專責機關已對該註冊申請案通知補正或核駁理由者，不適用之。

➲要旨

本條係規定申請商標註冊及取得申請日所應具備的形式要件。

一、明定取得申請日之申請書應備載事項

商標法之註冊，係採先申請先註冊為原則，故商標之註冊申請是否取得申請日，影響申請人權益甚大。本條規定係以提出的申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務之日為準，並為明確用語，明定申請人於申請書中所貼附者為「商標圖樣」。

二、增訂本法適格之申請主體

本法適格之申請主體，除自然人、法人之外，得由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或依商業登記法登記之商業提出申請，以切合市場實務上交易以商業或團體名稱對外營業之需求，並有利申請人註冊商標後之管理維護。

三、明定商標圖樣呈現方式

因應各種非傳統商標註冊保護之可能性，商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解的方式呈現其所欲申請註冊的商標，俾利商標專責機關審查，並於註冊公告時，能使第三人清楚知悉註冊商標的權利範圍。例如以相片紙製作圖樣，因爲會隨時間經過而褪色，故不符合持久之要件；又本法例示的各種非傳統商標，其商標圖樣之呈現，因不同於一般傳統商標，原則上除商標圖樣外，並應提供商標描述及商標樣本（商施 13～18）以輔助商標圖樣之審查。(請參考「非傳統商標審查基準」)

四、明定一申請案一商標方式

明定商標註冊申請係以一申請案一商標的方式為之，並可同時指定使用於一個類別或二個以上類別的商品或服務。但申請人有二或二以上商標欲申請註冊時，則應分別申請。申請人若將分別使用的二個商標以一件申請案提出申請，即有違反一申請案一商標原則，反之，經註冊後，若分開成為二件商標使用者，亦有未使用「註冊商標」而遭廢止註冊的可能。

五、增訂加速審查之規定

為因應產業發展及維護民眾權利之需求，明定商標註冊之申請人有即時取得權利之必要時（如遭侵權涉訟有確認權利或因應商品已上市等特殊需求），商標專責機關得加速審查之依據。

➲說明

第 1 項規定，申請商標註冊時申請人必須使用商標專責機關規定之申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用的商品或服務。申請人於申准註冊後，係於經註冊指定的商品或服務取得商標權（商 35Ⅰ），故申請註冊的商標及其指定使用的商品或服務，為確定商標權利範圍的重要因素，申請時必須明確詳載。

第 2 項規定，申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日為申請日。本項規定「申請日」之取得，須以備齊載明申請人、商標圖樣及指定使用的商品或服務之申請書，向主管機關提出申請之日，為該商標之申請日；換言之，若所提出的申請書，缺少其中任何一項或未齊備，因無法確定其申請註冊的範圍，該申請案即無法取得申請日，必須以補齊申請人、商標圖樣及指定使用的商品或服務之當日，作為該商標的申請日。又申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文（商施 3），因此，指定商品或服務名稱為外文者，亦屬指定商品或服務未齊備的情形，須俟申請人補正以中文指定使用商品或服務後，始得以補正之日為該商標註冊申請案之申請日。

申請人所指定的商品或服務名稱應力求具體明確，除依本法施行細則第 19 條第 1 項規定，應依商品及服務分類之類別順序，指定使用之商品或服務類別，並具體列舉商品及服務名稱外，亦可詢問商標服務台或參考商標專責機關網站商品及服務名稱分類查詢（網

址路徑:智慧財產局商標檢索系統／商品服務名稱分類查詢）；又指定使用的商品/服務名稱若為新產品或服務，或為翻譯名詞而無法確定者，申請人得檢具實際使用商品型錄或其商品功能、用途、原材料等說明資料以供審查。至於商品或服務名稱未明列於國際商品及服務分類尼斯協定發布的類別中或我國公告的商品或服務名稱中者，仍可依其性質、功能、材質等同一或類似性所歸屬的類別提出申請，申請類別縱屬有誤或未載明者，亦不影響申請日。

第 3 項規定，依照司法院釋字第 486 號解釋之意旨，非法人團體雖不具有權利能力，但其仍為商標法保護之對象，參酌美國商標法第 45 條規定，112 年 5 月 9 日修正規定本法適格之申請主體，除自然人、法人之外，得由不具實體法上權利能力之合夥組織，如聯合會計師、律師或建築師事務所等專門職業及技術人員以合夥型態經營業務者；依法設立之非法人團體（例如依人民團體法核准立案之協會）；依商業登記法登記之商業（獨資或合夥經營之事業）提出申請，以切合市場實務上交易以商業或團體名稱對外營業之需求，並有利申請人註冊商標後之管理維護。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。

所稱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，申請人可提出具體商標使用之規劃進行說明，經指定期間通知補正屆期未補正者，將不受理其申請註冊（商 8Ⅰ）。

第 4 項商標圖樣形式要件之規定目的，在於明確所欲申請註冊保護的標的，俾利商標專責機關就此範圍內進行審查，並於註冊公告時，能使第三人清楚知悉註冊商標的權利範圍，故要求申請人應

以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現其所欲申請註冊的商標。惟商標圖樣係以平面的靜止圖樣呈現商標，在非傳統商標的情形，囿於該限制條件，申請人即便已窮盡其力使商標圖樣符合本法規定之呈現方式，該商標圖樣與真實的商標之間仍不免有所差距，例如音樂性質的聲音商標，以五線譜作為商標圖樣，雖已符合清楚及客觀呈現方式之規定，但與以聽覺辨識的聲音商標本身仍有差距，而須輔以商標的相關說明（商標描述）及存載該聲音的電子載體（商標樣本）來完整呈現。故在申請註冊非傳統商標的情形，除商標圖樣外，申請人通常須另外檢附商標描述及商標樣本，以真實表現其商標，而有助於商標權利範圍的確定並有利於審查（商施 14～18）。商標描述及商標樣本之性質為商標圖樣之補充，目的係輔助商標圖樣之審查，因此，商標描述及商標樣本須與商標圖樣彼此間相互一致，互為參照。

商標圖樣、商標描述及商標樣本均屬表現商標的方式，其中商標圖樣係將商標以圖文的方式呈現，作用在於賦予商標清楚、完整及客觀的印象，以作為決定申請商標權利範圍的主體。商標圖樣為商標的文圖呈現方式，並為申請書應載明事項，同時為取得申請日之必要具備事項（本法第 19 條第 1 項、第 2 項）。傳統商標申請時，通常只需要一個商標圖樣，即能清楚、完整表現該商標。但在非傳統商標，例如各視角有顯著差異的立體形狀；有連續性變化影像的動態商標；不同視角產生不同圖像變化的全像圖等，均有可能需要檢附二個以上的視圖或圖像始能滿足前述要件，此時，其商標圖樣即由多個視圖或多個靜止圖像共同構成。

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 13Ⅱ），例如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，此外，商標具有功能性的部分，應於商標圖樣中以虛線的方式表示，以鞋子的清潔海綿盒為例，盒子頂端的掛鉤及盒身弧狀凹陷處分別具有懸掛及抓握方便的功能，申請人應於商標圖樣中將該等功能性部分以虛線表示。

商標描述係對商標本身及其使用於商品或服務情形所為的相關說明（商施 13Ⅲ），商標描述的作用在於輔助商標圖樣，以真實表現商標。例如由連續圖案構成的商標，須透過商標描述，說明該商標係延伸使用於指定商品；動態商標的連續動態影像，因商標圖樣為靜止的圖像，商標描述即需就該商標的動態變化過程為說明，以補充商標圖樣無法呈現的連續性動作。

商標樣本為商標本身的樣品或存載商標的電子載體（商施 13Ⅳ），例如在全像圖商標時，商標樣本為以雷射技術製作的全像圖；在聲音商標或動態商標時，為存載該商標的 CD 或 DVD 等電子載體。商標樣本的作用在於輔助商標圖樣及商標描述，以真實表現商標，尤其在動態商標及聲音商標，為重現真實的商標，以明確構成商標的所有細節部分，申請人尚須檢附商標樣本，以利審查。至於申請註冊立體商標、顏色商標、聲音商標、動態商標、全像圖商標、連續圖案商標、氣味商標等其他非傳統商標的相關事項說明，請參照「非傳統商標審查基準」。

氣味商標不同於一般視覺可感知商標或聲音商標，第三人並無法藉由商標公報、商標註冊簿，或是商標專責機關的網站，直接透過身體感官了解申請註冊的氣味，亦無法像聲音商標，可存載聲音於電子載體，以輔助審查並明確公告其權利內涵，可說是非傳統商標要符合商標圖樣規定最困難的客體之一。因此，以商標描述之文字說明作為氣味商標圖樣時，應注意商標描述內容所傳達的資訊，須以文字清楚、明確及客觀的說明所申請註冊之氣味，且為具有普通知識經驗的消費者易於理解，進而滿足商標法第 19 條第 3 項規定之要求，具有相當的困難度。

第 5 項規定，申請註冊的商標應以一申請案一商標之方式為之，申請人就同一商標雖可指定使用於一個類別或二個以上類別的商品或服務。但二或二以上商標欲申請註冊時，則應分別申請，使每一個取得註冊的商標權內涵明確。「一案多類別申請方式」為國際立法趨勢，申請人指定使用於 2 個以上類別的商品或服務的申請方式，與一案一類別申請相比較，原本一案一類別申請案，需逐案填寫申請書及個別檢附書件，費時費力且不方便，採行一案多類別申

請方式，只需繕寫 1 份申請書及準備 1 份附件，申請人得免除多次填載申請書之不便，並有助於商標權之管理。若有申請註冊事項異動登記之必要時，例如變更登記、移轉登記、授權登記及質權登記等，於採行一案多類別註冊者，除申請程序簡化外，亦僅收取單件之登記規費，既經濟又便利。

每一註冊商標，依法於註冊指定之商品或服務取得權利，故以相同之商標指定使用於同一商品或服務者，智慧局不得重複賦予商標權。具體而言，當註冊商標依法於註冊指定之商品或服務取得權利後，不得再以相同商標指定使用於同一商品或服務。商標註冊申請案與申請在先之申請或註冊之商標圖樣完全相同，指定之商品或服務亦完全相同者，即屬重複申請，應通知申請人撤回該件商標申請案，並檢附收據辦理退費；或由申請人拋棄在先之註冊商標或申請案（請參考「商標註冊申請案件程序審查基準」第九章 5.）。

第 6 項規定，商品及服務之分類，於本法施行細則定之。依本法施行細則第 19 條第 2 項規定，商品及服務分類應由商標專責機關依照世界智慧財產權組織之商標註冊國際商品及服務分類尼斯協定發布之類別名稱公告之。因此，一案指定多類別的申請案，應按公告的類別，具體列舉指定使用的商品或服務名稱。至於商品及服務分類修正前已註冊的商標，其指定使用的商品或服務類別，以其註冊時的類別為準；未註冊的商標，其指定使用的商品或服務類別，則以申請時指定的類別為準（商施 19Ⅲ）。

第 7 項規定，類似商品或服務之認定，不受商品或服務分類之限制。有關商品或服務之分類，我國為與國際間指定商品及服務分類之原則相調和，本法施行細則於民國 83 年 7 月 15 日修正發布採行國際分類標準（尼斯協定），作為行政審查管理之需。有關類似商品或服務之認定，應本於相關消費者的認知，視其是否因商品或服務間具有某種共同或關聯之處而定，不得單純以二以上商品或服務屬於相同的類別，而當然認為其為類似商品或類似服務，亦不以二以上商品或服務分屬不同的類別，而認為其非類似商品或非類似服務。

所謂「類似商品」，係指二個不同的商品，在性質、功能、用

途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。而「類似服務」者，係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為源自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。另如商標係用以指示供應特定商品之服務者，該服務所供應的商品，若與他人註冊商標指定使用的商品同一或類似者，即應認屬類似之商品或服務，不能因一為表彰服務，一為表彰商品，而謂二者之間無類似關係（73 判 794 判例意旨參照）。例如，商標專責機關分類暨檢索參考資料中備註有關特定商品零售服務與特定商品間之檢索範圍，僅供行政管理及檢索參考之用，特定商品零售服務與該特定商品之間是否類似之認定，尚非絕對受該檢索參考資料之限制。（請參考「零售服務審查基準」5.2.3）

「零售」服務之目的，除為了向消費者銷售交易外，還包括零售業者為促進交易所進行的所有整體活動；該活動特別包括揀選販售的商品種類及在場所提供的各種服務，以吸引消費者與其交易，而不是與競爭對手進行交易。特定商品零售與該商品間，會使消費者認為具有密切關係而導致「類似關係」之考量，這是因為消費者會預期該商品本身與該商品的零售服務可能來自相同或雖不相同但有關聯之來源。如零售服務供應的商品屬具體明確，且消費者可能預期該商品的零售服務與該商品本身可能來自相同或雖不相同但有關聯的來源，則該特定商品零售服務與該特定商品之間，原則上互為類似，例如，「衣服商品」與「衣服零售服務」，「汽機車商品」與「汽機車零售服務」等。但特定商品零售服務名稱由於商品範圍廣泛而不具體，通常僅需以概括性的文字表示，原則上無須將零售服務所有可能涵蓋的商品範圍與該等商品之間相互檢索。例如指定農產品零售服務，其零售服務所經營商品範圍可能涵蓋蔬果、雜糧或種苗、花卉等商品，而跨及不同類別的多項類似商品，故特定商品零售服務與其他特定類似或高度類似商品之間，僅具有低度的類似

關係。主要應從消費者角度觀之，其在市場上，如具有密切關聯性，消費者已習慣於各種類似或高度類似的商品放在一起，並在相同的專賣店、百貨商店或超級市場的相同區域出售，且為相同消費族群感興趣，則可能足以導致有低度類似關係之認定。

第 8 項規定，申請商標註冊，申請人有即時取得權利之必要時，得敘明事實及理由，得申請加速審查；所稱「有即時取得權利之必要」，指下列情形之一者：(一)申請商標註冊所指定之全部商品或服務，已實際使用或就使用進行相當準備。(二)申請商標註冊所指定之部分商品或服務，已實際使用或就使用進行相當準備，並在商業上有取得權利之必要性及急迫性(商施 19-2Ⅰ)。應注意，本項規定之適用範圍，不及於商標異議、評定、廢止等其他程序，且依本法第 94 條但書規定，證明標章、團體標章及團體商標註冊之申請，並不準用本項有關加速審查之規定。

前揭(二)所稱「在商業上有取得權利之必要性及急迫性」，指下列情形之一者：1.該申請商標遭第三人未經同意使用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.第三人對該申請商標請求授權。4.該申請商標已規劃上市，並與合作廠商訂有銷售或經銷等相關合約。5.該申請商標已規劃參展，並與參展單位訂有相關合約。6.其他足認商業上有取得權利之必要性及急迫性之情形。例如：外商公司預定進口商品到我國，先進行商品檢驗之證明文件，或醫療器材上市前辦理查驗登記之證明文件。申請人認有即時取得權利之必要而申請加速審查者，應以實際已有使用或就使用進行相當準備之商品或服務所屬類別為限；其他尚未實際使用或未就使用進行相當準備之類別，應申請分割或減縮(商施 19-2Ⅱ、Ⅲ)，以符合加速審查之規定。

為使商標申請人能夠理解及預見符合加速審查的要件及其適用情形，商標專責機關於 113 年 4 月 30 日訂定發布「商標註冊申請案加速審查作業程序」，並自 113 年 5 月 1 日生效；明定加速審查適用的案件類型、申請加速審查時應載明的事實、理由及證據，以及加速審查所需時間等事項。本項規定之適用範圍，不及於商標異議、評定、廢止等其他程序，且依本法第 94 條但書規定，證明標章、團

體標章及團體商標之申請，實務上因使用規範書等事項之審查，通常需與申請人進行補正確認，相當費時，並不準用加速審查之相關規定。

申請加速審查，應繳納加速審查費，未於申請時繳納加速審查費者，視為未提出該申請(商施 19-1Ⅱ)。另商標註冊申請案件如已由商標專責機關依法審查並發出補正通知或於核駁審定前通知核駁理由者，後續申請人可以催辦方式請商標專責機關儘速結案，並無申請加速審查之必要，於本項但書明定不予適用。

➲相關實務案例或解釋

◎有關以「外國公司」作為專利、商標申請案之申請人

一、按專利、商標申請人指具名向商標專責機關提出專利、商標申請案之人，為權利義務之主體，必須具有獨立之人格，應為自然人或法人。外國公司得作為專利、商標申請人，向我國提出專利、商標申請案者，並不以須經認許為必要。惟外國公司在臺分公司不具有獨立之法人格，提出專利、商標申請案時，仍應以該外國總公司名義為申請人。

二、至於該「外國公司」在總公司設立地以外之其他國家設立之分公司（簡稱該分公司），是否具有獨立之法人格，各國規定不同，倘依其據以設立地之國內法規定，該分公司具有獨立之法人格者，則得作為專利、商標申請人。因此，以該分公司作為我國專利、商標申請案之申請人者，將通知補正，申請人得改以該外國總公司名義為申請人，或檢附該分公司在設立地具有獨立法人格之證明文件，亦得由該分公司聲明其於設立地係具有獨立法人格之聲明書代之，則得以該分公司作為專利、商標申請人。

三、前述申請人提出之聲明書，如與現存已知各國法律規定不一致或商標專責機關認有必要者，將通知申請人補正依其據以設立地之國內法規定，該分公司確具獨立法人格之證明文件，逾限未補正或補正之文件仍無法證明者，仍應以該外國總公司名義為申請人【100 年 6 月 8 日智法字第 10018600350 號函】。

◎ 類似商品之認定，不受商品分類之限制。類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之，復為商標法第 35 條第 3 項及同法施行細則第 15 條第 2 項所規定。系爭商標指定使用於麥芽糖、木瓜糖、冬瓜糖、蕃薯糖、花生糖、薑母糖、果糖、餅乾等商品，與據以核駁商標指定使用於肉食、果蔬（包括乾製、脫水、糖漬、醃製、茏花）等商品，屬類似商品，業經被告及一再訴願決定論明，並有申請書附原處分卷可稽，衡諸一般社會通念及交易情形，尚無不合【最高行政法院 87 年度判字第 2145 號判決】。

◎ 為使商標專責機關確定審查範圍，並使第三人得藉由註冊公告，清楚且明確

知悉註冊商標之權利範圍，商標法第 19 條乃規定商標註冊申請之程式要件，並適用於所有商標之註冊申請案。然申請註冊氣味、觸覺、味覺等非視覺可感知商標者，囿於目前實務上商標圖樣係以平面靜止圖樣呈現商標之限制，除商標圖樣外，申請人應有提供商標描述及商標樣本之必要，以輔助商標專責機關審查商標圖樣與真實商標是否一致。準此，為符合商標法第 19 條第 3 項所定「以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現商標圖樣」之程式要件，申請註冊氣味商標時，申請人應提供商標描述，以第三人所能清楚理解之方式，直接、完整、客觀地說明氣味內容，以及商標使用於商品或服務之方式。另因氣味商標係利用嗅覺為感知，仍以直接嗅聞該氣味始得真實呈現商標，故申請人應檢附具有持久及再現可能性之氣味商標樣品，以輔助商標之審查。至於如何描述方可使第三人清楚理解氣味內容以符合上開程式要件，應視該氣味是否為既有或習知之氣味，如係既有或習知事物之氣味，尤其是單一氣味，例如：柑橘味、薰衣草味或薄荷味，因該等文字說明已足使第三人直接明顯聯想至特定氣味，如輔以商標樣本，應認足以表現申請人所欲取得保護之氣味商標內涵。反之，如非既有或習知事物之氣味，尤其是混合之氣味，因混合成分及比例之不同，其氣味即有所差異，而不易確定其商標之權利範圍，申請人至少應清楚完整說明其成分及比例，而使第三人得藉由相同成分及比例再現並理解該氣味之內容，始符合上開程式要件...由於商標註冊及商標權異動事項，除攸關商標權人之權益外，第三人亦得藉由公告之商標註冊內容知悉他人商標權範圍，進而避免產生侵害商標權之爭議，故商標註冊簿即應登載商標圖樣及商標描述，俾使第三人清楚且明確知悉註冊商標之權利範圍，是以商標樣本僅係用以輔助商標圖樣之審查，尚無從以之取代商標圖樣及商標描述之記載。【智慧財產法院 105 年度行商訴字第 41 號行政判決】。

◎ 本件申請註冊之「具有薄荷薰衣草氣味之氣味商標」商標，於「商標描述」記載「本件為氣味商標，如所附樣本，係由 30%的薄荷腦、40%的冬青油、18%的桉葉油、6%的樟腦及 6%的薰衣草油調配而成具有薄荷薰衣草氣味之藥油。」而查，「薄荷腦」為薄荷油中一種飽和的環狀醇，又名薄荷醇、薄荷冰，具有清涼、止癢、消炎及止痛等功效；「冬青油」係由冬青樹的葉經水蒸氣蒸餾而得，主要成分為水楊酸甲酯，具有殺蟲、止痛 等功效，亦可適用於暈車及暈船等症狀；「桉葉油」係由桉葉提煉出的精油，又名藍桉油、白千層腦、桉樹腦，具有疏風解表、清熱解毒、殺蟲止癢等功效；「樟腦」係由樟樹經水蒸氣蒸餾而得，具有消腫止痛及殺蟲止癢等功效；「薰衣草油」係由薰衣草花中提煉出的精油，具有緩解失眠、頭痛、安撫情緒、改善睡眠等功效。是該 5 種成分之混合氣味具有提神醒腦、安定神經、改善睡眠、緩解失眠頭痛、安定情緒等功能，以之指定使用於「中藥、藥油」商品，即係藉由商品本身融合薄荷、冬青樹、樟樹、桉葉及薰衣草所散發的氣味，來減緩人體病痛或治療疾病具有實用功能性，故本件氣味商標僅為發揮其商品功能所必要者，應有本款規定之適用。【經濟部經訴字第 10906309540 號訴願決定書】

【註】相關條文：（申請書之送達）商 9；（申請註冊商標）商施 12~18；（商品及服務之分類）商施 19；（商標真實使用於所指定商品或服

務之意圖）商施 12-1；(申請商標註冊之加速審查應載事項）商施 19-1；(有即時取得權利之必要情形）商施 19-2；(證明標章、團體標章及團體商標不準用申請商標註冊加速審查）商 94；(我國非法人團體經取得商標權者得為訴訟主體)商 99。

【優先權及準國民待遇原則】

第 二十 條　在與中華民國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員，依法申請註冊之商標，其申請人於第一次申請日後六個月內，向中華民國就該申請同一之部分或全部商品或服務，以相同商標申請註冊者，得主張優先權。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於互惠國或世界貿易組織會員領域內，設有住所或營業所者，得依前項規定主張優先權。

依第一項規定主張優先權者，應於申請註冊同時聲明，並於申請書載明下列事項：

一、第一次申請之申請日。

二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。

三、第一次申請之申請案號。

申請人應於申請日後三個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。

未依第三項第一款、第二款或前項規定辦理者，視為未主張優先權。

主張優先權者，其申請日以優先權日為準。

主張複數優先權者，各以其商品或服務所主張優先權日為申請日。

➲要旨

本條明定優先權之主張及準國民待遇原則之規定。

➲說明

商標法自 82 年修法引進優先權制度。所謂商標優先權，係指商標申請人於第一次在與中華民國有相互承認優先權的國家或世界貿易組織會員任何一個成員國內提出商標註冊申請後 6 個月內，以相同的商標，在同一之部分或全部商品或服務的範圍內，向其他成員國提出申請時，得同時主張以第一次提出申請的日期，作為後來申請案的申請日。我國雖非巴黎公約會員，惟依與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定第 2 條規定，該協定會員有遵守巴黎公約（Paris Convention）之義務。參照該公約第 3 條之準國民待遇原則規定，雖非同盟國國民但於同盟國境內有住所或營業所者，亦得依巴黎公約規定主張優先權，爰明訂準國民待遇原則之規定。申請人得於主張優先權之 6 個月優先權期間內，向任何其他相互承認優先權國家或其他成員國提出申請，仍以第一次申請日為其申請日，優先於申請人實際在我國提出申請之日，該第一次之申請日期稱為優先權日。

依本法規定申請註冊動態、全像圖或其聯合式商標者，其申請日不可早於本法 100 年 5 月 31 日修正之條文施行日（101 年 7 月 1 日），為解決得主張優先權日可能早於前述施行日之問題，本法明定以動態、全像圖或其聯合式申請註冊並主張優先權，其優先權日早於 101 年 7 月 1 日者，以 101 年 7 月 1 日為其優先權日（商 109）。另適用商標法第 109 條的結果，優先權日相同的案件或與他案的申請日相同，而有本法第 30 條第 1 項第 10 款規定之情形者，如不能辨別時間先後者，應依本法第 22 條規定辦理，亦即先由各申請人協議定之，不能達成協議時，以抽籤方式定之。

主張優先權之要件：(一)第一次在與中華民國有相互承認優先權的國家或世界貿易組織會員申請商標註冊；(二)於第一次申請日後 6 個月內向我國申請註冊，並同時聲明主張優先權及載明第一次申請的申請日、受理該申請的國家或世界貿易組織會員；(三)主張優先權的商標必須與第一次申請註冊的商標相同；主張優先權的指定使用商品或服務必須屬於第一次申請案指定商品或服務同一範圍

內的部分或全部商品或服務；(四)申請日後 3 個月內須檢送經該國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。

本條第 1 項所定之 6 個月，自在與中華民國相互承認優先權國家之國家或世界貿易組織會員第一次申請日之次日起算至本法第 19 條第 2 項規定之申請日止（商施 20）。亦即，該 6 個月係指第一次申請日至我國取得申請日之期間，故申請人若於 6 個月的屆滿日始提出申請者，自應注意其申請書是否已載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，以符合取得我國申請日之形式要件（商 19 Ⅱ）。

所謂商標相同，指主張優先權的商標與第一次申請註冊的商標完全相同，如第一次申請註冊「Tom Cruise」商標，而在我國申請註冊「湯姆克魯斯」商標，即屬不相同的商標，自無法以其第一次申請「Tom Cruise」商標的日期作為「湯姆克魯斯」商標的優先權日。條文所稱該申請同一之部分或全部商品或服務，指在我國申請商標主張優先權的指定使用商品或服務，係屬於第一次申請案指定使用商品或服務範圍內的部分或全部商品或服務者，若主張優先權的指定使用商品或服務並非全部為第一次申請商標案件所涵蓋，其超出之商品或服務，即無適用優先權之餘地。

本條第 2 項明定準國民待遇原則，外國申請人雖非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得主張優先權。例如甲國與我國無相互承認優先權，也非世界貿易組織會員，惟甲國 A 公司於世界貿易組織任一會員境內設有營業所，並向乙會員提出第一次商標註冊申請案，A 公司仍得以其於乙會員境內第一次申請註冊的商標，於 6 個月後在我國提出相同商標註冊申請時主張優先權。

本條第 3 項規定，主張優先權者，依據巴黎公約第 4 條規定，應於申請註冊同時提出聲明，並於申請書中載明外國第一次申請的申請日、受理該申請的國家或世界貿易組織會員及申請案號。惟參考巴黎公約第 4 條第 D 項主張優先權如僅記載在外國第一次申請之申請日及受理該申請之國家，未記載申請案號數，並不影響優先權

之主張。故本條第 5 項規定，僅未記載外國第一次申請之申請日及受理該申請之國家或世界貿易組織會員時，始視為未主張優先權。

本條第 4 項及第 5 項，係規定申請人應檢附優先權證明文件之法定期間，及其未依期限辦理之法律效果。主張優先權者，申請人除應於申請註冊同時聲明並載明第 3 項第 1、2 款外國之申請日及受理該申請之國家或世界貿易組織會員外，應於申請日之次日起 3 個月內，檢送經該國家或會員之商標主管機關證明受理的申請文件，否則視為未主張優先權。優先權之主張，係基於國際間互惠原則下，特別給予申請人取得優先之申請日的制度，為商標法採行屬地保護及先申請先註冊原則之例外，故該 3 個月檢送申請文件的期間，屬法定不變期間，並不得延長，爰明定違反規定的法律效果係視為未主張優先權，以避免失衡。

本條第 6 項明定優先權之效力。主張優先權者，其申請日以優先權日為準。使申請人就相同商標符合本條規定在我國提出申請者，其申請日得以追溯至第一次申請之申請日。

本條第 7 項明定複數優先權之效力。主張複數優先權者，其申請日各依其商品或服務所主張的優先權日為準。例如 A 公司 101 年 7 月 1 日於甲國以「a 商標」指定使用於「化妝品」商品，於乙國 101 年 8 月 1 日以「a 商標」指定使用於「動物用清潔劑」商品，則 101 年 10 月 1 日於我國以相同商標指定使用於「化妝品、動物用清潔劑」商品提出商標註冊申請案時，A 公司得以其於 101 年 7 月 1 日甲國及 101 年 8 月 1 日乙國之申請案，分別主張「化妝品」及「動物用清潔劑」商品之優先權日。

➲相關實務案例或解釋

◎ 91 年 1 月 1 日我國以臺澎金馬關稅領域（Separate Customs Territory of Taiwan,Penghu,Kinmen and Mmatsu）名稱加入世界貿易組織（WTO）成為第 144 個會員國。

◎ 所報我國已加入世界貿易組織（WTO），擬同意凡 WTO 會員即可承認其專利、商標優先權一案，同意辦理【91 年 5 月 20 日院臺經字第 0910020463 號函】。

◎「海峽兩岸智慧財產權保護合作」協議於 99 年 6 月 29 日簽署並於同年 9 月 12 日生效，兩岸自 99 年 11 月 22 日起開始受理對方專利、商標及植物品種

權優先權主張，且受理主張優先權之基礎案申請日為 99 年 9 月 12 日（即協議生效之日）。

◎ 按商標法有關國際優先權之制度，係緣於國際貿易交流之頻繁，商標審查之國際化乃勢在必行，爰參考巴黎公約及他國立法例所訂定，即基於國際間互惠原則下，特別給予申請人優先取得申請日的制度，為商標法採行屬地保護及先申請先註冊原則之例外。為避免失衡，商標法第 20 條第 4 項爰明定，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，否則依同法條第 5 項規定，視為未主張優先權。而該 3 個月檢送申請文件之期間，屬法定不變期間，並不得延長。而前揭商標法第 20 條第 4 項規定之「國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」，係指與我國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，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）。經查，訴願人於 111 年 6 月 20 日以「MARK MOIRE」商標向原處分機關申請註冊，同時聲明以 110 年 12 月 20 日向荷比盧關稅同盟提出之第 1456211 號商標申請案主張優先權，惟所檢附之「Registration Certificate」資料影本，為 BOIP 官方網站所提供優先權基礎案件資訊之列印文件，並非 BOIP 官方所核發之優先權證明文件，尚難執以主張其業於法定期間內依商標法第 20 條第 4 項規定提出經 BOIP 官方「證明受理之申請文件」。訴願人復未於申請日後 3 個月內之法定期間檢送由 BOIP 官方所出具業已受理所主張優先權基礎案之證明文件，依商標法第 20 條第 5 項之規定，自應視為未主張優先權。訴願人固訴稱原處分機關於本件商標提出申請超過 3 個月後方在實體審查階段，實質判斷訴願人所提出證明文件適格與否，致訴願人超過法定期限無從補正，有違行政程序法第 102 條及第 9 條規定云云。惟查，商標法就商標註冊申請案主張優先權事件，並未明文規定主管機關有「應」通知申請人補正之義務，且商標註冊申請案件程序審查基準第五章 1.3 節「主張優先權之要件」規定，申請人若未於申請日後 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。是原處分機關應無先通知訴願人補正之義務。又行政程序法第 102 條規定之適用係以「限制或剝奪人民自由或權利」為其前提要件，本件為人民申請案（申請准予主張優先權），自無該條規定之適用【經濟部經法字第 11217307370 號訴願決定書】。

【註】相關條文：（互惠原則）商 4；（優先權 6 個月法定期間之計算）商施 20；（優先權日之限制）商 109Ⅰ；（有利不利一律注意原則）行程 9；（作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前給予相對人）行程 102。

【國際展覽會優先權】

第二十一條　於中華民國政府主辦或認可之國際展覽會上，展出使用申請註冊商標之商品或服務，自該商品或服務展出日後六個月內，提出申請者，其申請日以展出日為準。

前條規定，於主張前項展覽會優先權者，準用之。

➲要旨

本條是展覽會優先權之規定。

➲說明

本條第 1 項規定，指於中華民國政府主辦或認可的國際展覽會上，展出使用申請註冊商標之商品或服務，自該商品或服務展出日後 6 個月內，於我國提出商標註冊申請者，得主張展覽會優先權，其申請日以展出日為準。所謂國際展覽會，指在我國國內或與我國有相互承認優先權的國家或世界貿易組織會員境內所舉辦的國際性展覽會，且有展示來自我國、該國家或會員境外之商品或服務方可，並不以在我國國內所舉辦者為限。所稱由中華民國政府主辦，係指中華民國中央及地方政府主辦而言；倘非中華民國政府主辦，則由申請人在申請書上聲明主張展覽會優先權，並檢附參展證明文件，經商標專責機關認可後公告經認可之國際展覽會。

本條第 2 項規定，主張展覽會優先權有關之程序未依規定辦理的法律效果，準用前條有關優先權的規定。亦即主張展覽會優先權，應自該商品或服務第一次展出日之次日起 6 個月內為之，該 6 個月係指該商標之商品或服務第一天展出日之次日起算，至於我國取得申請日當日止（商施 22 準用商施 20）。並於申請註冊同時聲明且在申請書載明展覽會優先權日及國際展覽會名稱（商 21II準用商 20III），且應於申請日後 3 個月內，檢送展覽會主辦者發給之參展證明文件（商 21II準用商 20IV），參展證明文件應包含：展覽會名稱、地點、主辦者名稱及商品或服務第一次展出日，參展者姓名或名稱及參展商品或服務之名稱，申請註冊商標用於所主張商品或

服務之展示照片、目錄、宣傳手冊或其他足以證明申請註冊商標用於所主張商品或服務之展示內容文件（商施 21II），未依規定辦理者，視為未主張優先權（商 21II準用商 20V）。

依本法規定申請註冊動態、全像圖或其聯合式商標者，於中華民國政府主辦或承認之國際展覽會上，展出申請註冊商標之商品或服務而主張展覽會優先權，其展出日不可早於本法 100 年 5 月 31 日修正條文之施行日(101 年 7 月 1 日)，故以 101 年 7 月 1 日為其優先權日（商 109Ⅱ）。

【註】相關條文：（優先權）商 20；（展覽會優先權 6 個月法定期間之計算）商施 22；（參展證明文件）商施 21；（展覽優先權日之限制）商 109Ⅱ。

【同日申請之處理方式】

第二十二條　二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。

➲要旨

本條規定 2 人以上同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊之處理方式。

➲說明

若有 2 人以上於同日以相同或近似的商標，指定於同一或類似的商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，卻不能辨別時間先後者，商標專責機關將指定相當期間，通知各申請人協議；屆期若不能達成協議時，商標專責機關應指定期日及地點，另行通知各申請人以抽籤方式決定申請的先後順序（商施 23）。所謂協議定之，指由各該申請案之申請人就案件之先後順序達成協

議，若無法就案件之先後順序達成協議，即為協議不成。至於協議內容約定其中一申請人申請核准註冊後，再同意由另一申請人依第30條第1項第10款但書規定併存註冊者，係屬當事人間之約定，依商標法之精神，除非有顯屬不當之情形，不必排除類此之協議。有關同日提出申請之先後順序認定實務作法，請參閱商標註冊申請案件程序審查基準。

➲相關實務案例或解釋

◎商標專責機關受理商標註冊申請案件時，均註記案件受理時間為某日上午或某日下午，且有收文文號之先後可供辨識申請之先後，且目前電子申請案件占絕大多數，其時間標示更為清楚，可降低辨識申請先後之爭議。

◎商標法第 36 條關於抽籤之規定係於 2 人以上同時申請註冊無法分辨先後時方有其適用，至於已註冊商標共有人間就專用權歸屬之爭執，應另依民事法規，循調解或司法途徑解決之【(83）台商字第 203560 號函】。

【註】相關條文：（先申請原則）商 30Ⅰ⑩；（同日申請之處理）商施 23。

【商標圖樣及指定商品服務不得變更與例外】

第二十三條　商標圖樣及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，或非就商標圖樣為實質變更者，不在此限。

➲要旨

本條係商標圖樣及指定使用之商品或服務不得變更之原則與例外之相關規定。

➲說明

商標法禁止申請後為商標圖樣及其指定使用商品或服務之變更，以避免影響商標權範圍之認定，進而影響在後申請人的權益，惟若刪除圖樣上不具識別性或有說明意味的文字或記號等；或有使公眾誤認誤信其商品或服務性質的事項；或國際通用商標或註冊符號，如刪除圖樣中有機、®或 TM 等文字或記號(商施 24Ⅰ)，而未影響原商標圖樣給予消費者識別來源的同一印象，非屬實質變更，應

可准予變更。

本條前段之規定，禁止申請註冊後為商標圖樣及其指定使用商品或服務之變更，其立法意旨在於該等事項將影響商標權範圍，故明文禁止。

本條後段有關減縮商品或服務之規定，主要考量減縮為縮小申請註冊範圍，並不影響其他申請人的權益，故不予禁止。惟指定使用商品或服務之減縮及商標圖樣之非實質變更，僅能於核駁審定前為之（商 31Ⅲ）。

關於商標申請註冊後，商標圖樣是否准予變更，各國審查實務係以有無變更圖樣之實質內容加以判斷，爰參考澳洲商標法第 63 條及第 65 條第 2 項規定，修正本條但書之規定。本條但書所稱非就商標圖樣實質變更，指下列所列舉之情形：(一)刪除不具識別性或有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者。所稱不具識別性之事項，依第 29 條第 1 項規定，例如商品或服務相關說明、通用標章或名稱等，該等事項雖為商標之一部分，但通常僅傳遞商品或服務特性之資訊或僅指明商品或服務本身之名稱，如「新鮮、美味」用於麵包商品，為商品特性之說明；「企管顧問」用於企業管理服務等，為服務本身名稱之指明，並非商標識別來源之情形。所稱有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞事項，將導致商標被核駁註冊，但如刪除後未造成商標圖樣實質變更時，亦得同意申請人刪除，如「有機」需依法驗證者等情形。(二)刪除商品重量或成分標示、代理或經銷者電話、地址或其他純粹資訊性事項者。因該部分不會在消費者心中留存識別來源之商業印象，不屬於商標之內涵，且會使商標圖樣複雜，增加行政作業建檔困擾，應准予刪除。(三)刪除國際通用商標（TM）或註冊符號（®）者。國際通用商標（TM）或註冊符號（®）具有既定之意涵，本身不具商標之功能，應不影響識別來源之同一印象，准予刪除。(四)不屬商標之部分改以虛線表示者。考量顏色、立體或其他非傳統商標，商標圖樣得以虛線表現商標使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣，該虛線部分非屬商標之一部分。若申請人就該部分原以實線表示，其後改以虛線表示者，將使商標於商標圖樣之呈現更為明確，

且不會改變原申請商標權利範圍，自非屬商標圖樣之實質變更。（商施 24Ⅰ）適用上則應注意第一款情形，不具識別性或有使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞部分若與其他識別部分緊密結合，刪除後將改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象者，仍認為有實質變更而不適用（商施 24Ⅱ）。

【註】相關條文：（商標指定商品或服務）商 19；（非就商標圖樣實質變更之情形）商施 24；（變更之程序規定）商施 25；（註冊事項之變更）商 38。

【註冊申請事項之變更】

第二十四條　申請人之名稱、地址、代理人或其他註冊申請事項變更者，應向商標專責機關申請變更。

➲要旨

本條係商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請變更之相關規定。

➲說明

明定商標註冊申請事項之變更，應向商標專責機關申請變更。申請人於提出商標註冊申請後，若有註冊之申請事項如申請人名稱、地址、代理人或其他事項有所變動時，須向商標專責機關申請變更，以避免註冊申請事項與實際不符。申請變更商標註冊申請事項者，應備具申請書，並檢附變更證明文件。但其變更無須以文件證明者，免予檢附；例如本國公司代表人或地址變更（商施 25Ⅰ）。變更之申請，係按每一商標各別申請，但相同申請人有二以上商標，其變更事項相同者，得依商標案件數計算並繳納規費，於一變更申請案中同時申請變更，免除填寫多件申請書之作業程序（商施 25Ⅱ）。

【註】相關條文：（變更之程序規定）商施 25；（註冊事項之變更）商 38。

【註冊申請事項之更正】

第二十五條　商標註冊申請事項有下列錯誤時，得經申請或依職權更正之：

一、申請人名稱或地址之錯誤。

二、文字用語或繕寫之錯誤。

三、其他明顯之錯誤。

前項之申請更正，不得影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務之範圍。

➲要旨

本條係規定得經申請或依職權更正商標註冊申請之事項。

➲說明

商標註冊申請事項，例如申請人名稱或地址之錯誤、文字用語或繕寫之錯誤及其他明顯之錯誤，在不影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務範圍之條件下，實務上商標專責機關得依申請或職權更正錯誤，使實務作業有明確之依據。

本條第 1 項規定，商標註冊申請事項有下列錯誤時，得經申請或依職權更正之：

第 1 款是有關申請人名稱或地址錯誤的情形，如申請書記載的申請人名稱或地址，與委任書或檢附的身分證明文件明顯不同者，得更正申請人名稱或地址。

第 2 款是有關文字用語或繕寫錯誤的情形，如申請書上商標圖樣內涵與商標名稱的記載明顯不同，得更正商標名稱；或商品或服務之名稱是明顯錯別字等。

第 3 款為概括性規定，如申請書上商標圖樣貼圖方向明顯倒置，得更正商標圖樣貼圖方向等明顯的錯誤情形。

申請商標註冊申請事項之更正，原則上皆外觀明顯可知的情形。但實務上依現有之文件，若無法認定係屬明顯錯誤者，商標專責機關亦得要求申請人檢附相關證據以供查證（商施 26）。

本條第 2 項規定，主要是提醒申請人依申請更正事項，不得影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務的範圍，例如外國申請案指定使用商品名稱，填寫為「化粧品，即乳液、化妝水、口紅。」，更正為「化粧品，尤指乳液、化妝水、口紅。」，則有擴大指定使用商品或服務範圍之虞，並非明顯錯誤，不得更正。

本條所稱之「錯誤」，指商標申請註冊時，有關申請人名稱或地址、文字用語等繕寫更正事項，為一望即知有明顯錯誤之情形。其與第 23 條所稱之「非就商標圖樣實質變更」不同。實務上有關「非就商標圖樣實質變更」之適用，係指經審查人員通知或申請人主動陳述，得將商標圖樣上有說明意涵等不具識別性或有使消費者誤認誤信其商品或服務性質、品質、產地等文字、圖形、記號刪除，因不致改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象，可在非屬實質變更之情形下，予以變更商標圖樣(商 23 但書)。

【註】相關條文：（商標圖樣及商品服務不得變更之原則與例外）商 23；（申請事項之變更）商 24；（註冊事項之變更）商 38；（行政程序之更正）行政程序法 101；（更正之程序規定）商施 26。

【註冊申請案之分割】

第二十六條　申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日。

➲要旨

本條係為商標註冊申請所指定使用之商品或服務分割之規定。

➲說明

本條規定，係申請人對單一申請註冊案件，得於申請中將一申

請案所指定使用的商品或服務請求分割為二以上之申請案而不影響其申請日。

實務上，商標註冊申請案經審查後，認部分指定使用之商品或服務有不得註冊情形者，將發給核駁理由先行通知書，依法請申請人於指定期限內陳述意見（商 31Ⅱ），申請人於收受核駁理由書後，得針對通知不得註冊之部分商品或服務進行分割或減縮，以消除商標不得註冊之原因，使可註冊的商品或服務及早確定取得權利。但註冊申請案分割之申請，應於核駁審定前為之（商 31Ⅲ），不得於行政救濟程序中再行申請分割。

申請分割註冊申請案者，應備具申請書，載明分割件數及分割後各商標之指定使用商品或服務（商施 27Ⅰ）。分割後各商標申請案所指定使用的商品或服務不得重疊，且不得超出原申請案指定之商品或服務範圍（商施 27Ⅱ）。又在核准審定後註冊公告前申請分割者，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）。

【註】相關條文：（申請日）商 19Ⅱ；（一案多類申請）商 19Ⅳ；（申請分割之期限）商標法 31Ⅲ；（分割之程序規定）商施 27。

【申請之權利移轉】

第二十七條　因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。

➲要旨

本條係規定商標註冊申請權利之移轉規定。

➲說明

本條規定商標申請註冊後，得將該商標註冊申請案所生之權利移轉他人，惟商標註冊申請所生權利之移轉事實，因尚在審查程序階段而未公告，並無產生登記對抗效力之問題；移轉原因包括雙方

合意讓與、繼承及其他法定移轉等情形。商標於申請註冊後，申請人取得申請日，享有較後申請者優先獲准註冊之法律地位，並得排除後申請者以有混淆可能的商標申請註冊的權利，為明確商標先申請註冊者的法律地位，便利申請人商業活動與商標管理的需要，明定移轉商標註冊申請所生之權利，得申請變更申請人名義，並由繼受權利之人備具申請書，檢附移轉契約或其他移轉證明文件（商施28Ⅰ），如合意（買賣、贈與）移轉，應檢附移轉契約書或同意書；繼承移轉，應檢附原申請人死亡證明、全戶戶籍謄本（由繼承人具結係全戶謄本）、繼承證明文件（如商標申請權歸屬同意書、全體繼承人共同簽署之遺產分割協議書等）。

【註】相關條文：（申請事項之變更）商 24；（申請案所生權利之移轉）商施28；（商標權移轉登記申請書應載明事項）商施 39Ⅰ；（商標權移轉登記）商 42。

【共有商標申請權應有部分之處分及限制】

第二十八條　共有商標申請權或共有人應有部分之移轉，應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。

共有商標申請權之拋棄，應得全體共有人之同意。但各共有人就其應有部分之拋棄，不在此限。

前項共有人拋棄其應有部分者，其應有部分由其他共有人依其應有部分之比例分配之。

前項規定，於共有人死亡而無繼承人或消滅後無承受人者，準用之。

共有商標申請權指定使用商品或服務之減縮或分割，應經全體共有人之同意。

➲要旨

本條係規定共有商標申請權或其應有部分之處分及限制。

➲說明

本條第 1 項規定，有關商標申請權為共有時之移轉，影響共有人之權益甚鉅，故應得全體共有人之同意。又共有商標申請權之共有關係可分為分別共有及公同共有二種，依民法第 831 條規定商標權準用民法有關分別共有或公同共有之規定。商標申請權為分別共有之情形，如果允許共有人未經其他共有人全體同意而自由處分其應有部分，將嚴重影響共有商標指示商品或服務來源與品質之功能，故本項特別規定，共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人，以排除民法第 819 條第 1 項規定之適用。至於商標申請權如為數人公同共有時，其權利之行使，仍適用民法第 828 條規定，原則上亦應經全體共有人同意，自不待言。惟因繼承、強制執行、法院判決或其他法定事由移轉者，性質上無須全體共有人之同意，爰為但書之規定。

本條第 2 項規定，有關共有商標申請權之拋棄，對共有人權益影響重大，亦應得全體共有人之同意。至於共有人拋棄其應有部分者，應不影響其餘共有人之權益，得逕行為之，爰為但書之規定。

本條第 3 項規定，共有人拋棄其申請權之應有部分，歸屬其餘共有人享有。商標申請權之共有人拋棄其應有部分時，其與移轉有別，不影響其他共有人之權益，故不須得到其他共有人之同意，惟民法上對於經拋棄之應有部分是否歸於其他共有人有不同見解。肯定說認為：該應有部分與所有權同視具有彈力性，即一應有部分消滅，他應有部分所存之限制當然解除，乃隨之擴張。否定說認為：所有權彈力性旨在說明所有權因其他負擔（用益物權或擔保物權）的消滅，因而回復原有圓滿狀態，不足作為經拋棄之應有部分依比例歸於其他共有人的依據，他共有人只能依先占或時效取得該應有部分。由於實務上，常有申請時為共有，嗣後拋棄其應有部分的情形，為解決該應有部分歸屬之爭議，爰明定經拋棄之該應有部分，由其他共有人依其應有部分之比例分配之。至於其應有部分之比例，屬於共有之內部關係，非屬商標專責機關之登記事項，無庸於本法明定。

本條第 4 項規定，共有人中有人死亡而無人繼承或法人消滅而無人承受之情形，其申請權利應有部分之歸屬，參考著作權法第 40 條第 3 項規定，準用前項規定，使其應有部分亦歸由其他共有人依其應有部分比例分配之。

本條第 5 項規定，有關商標申請權為共有時，其指定使用商品或服務之減縮或分割，影響共有商標權利之範圍，為保障共有人權益，仍應得全體共有人之同意。

【註】相關條文：（共有商標申請程序及代表人之選定）商 7；（共有商標權之處分或其應有部分讓與設質及拋棄之準用規定）商 46；（共有）民法 817 以下；（行政程序之代表）行政程序法 27、28；（行政程序之送達）行政程序法 67 以下。

第二節　審查及核准

本節主要係規範商標註冊申請有關審查、核准及核駁事項，包括商標不得註冊事由、核駁審定、核駁理由通知及申請案分割、減縮與不專用聲明之期間、核准審定與註冊費繳納及未遵守繳費期限之回復等規定。

【商標不得註冊事由（一）不具識別性及聲明不專用】

第二十九條　商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：

一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。

二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。

三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。

有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。

商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。

➲要旨

本條明定商標欠缺識別性及未聲明不專用之法律效果。

➲說明

一、條列欠缺商標識別性之情形

100 年修正前，第 23 條第 1 項所定商標不得註冊事由，有欠缺識別性之積極要件者，亦有其他消極要件者，100 年修正後，將商標註冊的積極要件及消極要件分別定於第 29 條及第 30 條，以資明確。另為釐清商標識別性之內涵，爰將修正前第 23 條第 1 項第 1 款至第 3 款欠缺商標識別性之情形；第 4 項因使用而取得識別性，及

有關不具識別性應聲明不專用等規定，皆移列於本條一併規定。

二、明確商標識別性應整體判斷之原則

商標識別性應整體判斷，縱使商標圖樣中包含說明性、通用標章或通用名稱或其他不具識別性的部分，倘整體觀之，並無礙其作為識別來源之標識，則仍可取得商標註冊，實務上之運作亦是如此。為適用明確，爰於第 1 項各款增加「僅由」二字。

三、聲明不專用制度改採「有致商標權範圍產生疑義之虞」，始須聲明

聲明不專用制度之目的，在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。設若不具識別性部分，並無使第三人對商標權範圍產生疑義之虞，例如係通用名稱或明顯不具識別性之說明性文字等情形；如「嘉禾不動產」使用於不動產租售、買賣服務，「不動產」為指定服務之說明，若申請人於申請時未聲明，依 100 年修正前規定，審查時仍須要求申請人補正聲明不專用，徒增公文往返時間，影響審查時效，復因該商標註冊所賦予權利之範圍明確，自無單獨就不具識別性「不動產」文字部分主張排他使用之可能，應無庸要求申請人再就該部分聲明不專用。

修正後對於該不具識別性部分，若不聲明有致商標權範圍產生疑義之虞時，仍應就該部分聲明不在專用之列。例如將說明性或不具識別性文字予以圖形化，使商標圖樣整體具有識別性，惟該等文字是否取得排除他人使用之效力有疑義時，申請人仍應聲明該等文字不在專用之列，以釐清專用範圍。為使相關業者及公眾有明確的依循基準，非為同業所慣用或常用的描述性用語，認有產生疑義之虞者，仍應聲明不專用，以盡量降低產生爭議的可能性(如數字、標語、成語、流行用語等不具識別性事項應否聲明不專用相關之考量因素及判斷原則，請參考「聲明不專用審查基準」)。

（第一項） 商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：

商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定「不得註冊」，即以「註冊時」作為准駁時點，以杜爭議。本

項之適用，係指商標整體觀之，僅由不具識別性標識所構成者而言，並將商標欠缺識別性之適用區分為三種情形，當商標單純由指定商品或服務之說明所構成，應適用第 1 款「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」予以核駁；當商標單純由指定商品或服務之通用標章或名稱所構成，應適用第 2 款「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」予以核駁。至於第 3 款「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，自應指第 1、2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，並依款次說明如下：

（第一款）　僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。

此款明定僅由描述性標識所構成者，不得註冊，係因該標識僅說明所指定商品或服務的品質、用途、原料、產地等特性，並以文字、圖形、記號等標識作直接、明顯之描述，消費者即容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用此等標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，自不得核准註冊（請參考「商標識別性審查基準」）。而商標是否為說明性，應依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即屬之，並不以一般提供該商品或服務者所共同使用為必要。

本款所適用的描述性標識，指直接、明顯描述的標識，例如：「燒烤」使用於餐廳服務；「記憶」使用於枕頭、床墊商品；「霜降」使用於肉類商品；「HID」（High Intensity Discharge 氣體放電式）使用於車燈商品等。另業者常用來表示商品或服務優良品質的標榜用語與標示，或為消費者喜愛的商品或服務特性的描述，例如：金牌圖形、頂級、極品、特優、良品、正宗、鮮、低脂、deluxe（高級的）、best（最佳的）、top（最好的）、extra（超級的）、fresh（新鮮的）、light（輕淡的、低脂的）等用語，亦屬於描述性標識。但描述性標識經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，則可檢送相關使用證據，依本條第 2 項規定核准註冊。

（第二款）　僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。

通用標章是業者就特定商品或服務所共同使用之標識，通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱，通用名稱亦包括其簡稱、縮寫及俗稱。對相關消費者而言，通用標章或名稱只是一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，例如：「紅、藍、白三色旋轉霓虹燈」為理容院的通用標章、「開心果」為阿月渾子果實的俗稱、「阿拉比卡 Arabica」為咖啡樹的品種名稱，不僅消費者無法藉以識別來源，且應避免由一人取得排他專屬權而影響公平競爭，或以訴訟干擾他人使用該用語，故不得由特定人註冊專用（請參考「商標識別性審查基準」）。又商標為通用標章或名稱者，並未納入本條第 2 項得透過使用取得後天識別性之適用，故通用標章或名稱無法透過使用消除其不得註冊之事由。

商標若是已經註冊，而未適當的使用與維護，以致後來成為商品或服務的通用名稱或標章時，即會喪失其識別性，依商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定，將可能構成廢止其註冊的事由。

本款之通用標章隨著商標註冊保護態樣之增加，應擴張解釋包括通用之顏色、立體形狀、動態、全像圖及聲音等（請參考「非傳統商標審查基準」）。

（第三款） 僅由其他不具識別性之標識所構成者。

商標法第 18 條是商標構成要素及其識別性的定義規定，至於識別性有無之判斷，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷是否足以使相關消費者認識其為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別。

本款所稱商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，應指第 1、2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性的標識所構成者外，包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形。具體來說如單一字母、型號、簡單線條或基本幾何圖形、裝飾圖案、姓氏、稱謂與姓氏結合、公司名稱、網域名稱、習見的宗教神祇、用語與標誌、標語、習見祝

賀語、吉祥語、流行用語與成語等等，常因缺乏指示來源的功能，屬不具識別性的標識，不得註冊。例如「水是最好的藥」使用於汽水、碳酸水、礦泉水、山泉水、礦泉水、蒸餾水商品，給予消費者的印象只是宣傳喝水好處的廣告用語，不具識別性；「KX-3」使用於噴漆槍、壓縮空氣吹塵噴槍、塗裝機等商品，予人印象為該等商品之型號，不具識別性；「Happy Birthday」為常見祝賀用語，指定使用於貼紙、裝飾用塑膠貼紙、廣告用塑膠貼紙商品，亦無法藉以認識或區別不同的商品來源。惟如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，則可檢送使用證據，依本條第 2 項規定核准註冊。

市場上，常見業者藉由標語型態的文字組合來吸引消費者的注意，或用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，並建立企業形象，如在字詞及語句之運用上多有創意，整體文義為創意或暗示性的標語，與指定使用商品或服務間，無直接具體說明意涵，非屬習見或流行的廣告宣傳用語，而非為競爭同業所必需使用者，在不影響同業公平競爭情況下，應具有區別來源的功能。另如古代稱謂與罕見姓氏的結合等，在審查上如非競爭同業習見或必須使用的文字，仍可能具備指示來源之功能，而具商標識別性。

（第二項）　有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。

本條文第 2 項是商標取得後天識別性的規定。不具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識已具有商標功能，故可以核准註冊。此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故稱為後天識別性，又稱為第二意義（secondary meaning）。「第二」並非次要或從屬的意思，只是表示該意義出現的時間，是在原來固有的意義之後，當原來不具識別性的標識取得後天識別性，對消費者而言，該標識產生了指示來源的第二個意義，成為消費者對該標識在商業上的主要認知。亦即，當此等標

識被使用於商品或服務上，在消費大眾腦海裡已經與特定的產品來源發生聯想，在交易上已成為申請人商品或服務的識別標識，並得藉以與他人的商品相區別時，即取得後天的識別性。

至於無先天識別性的商標是否已取得後天識別性，乃係事實問題，申請人主張有本法第 29 條第 2 項規定，在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，應提出相關事證證明之（商施 29），如(一)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；(二)銷售量、營業額與市場占有率；(三)廣告量、廣告費用、促銷活動的資料等；(四)銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；(五)各國註冊的證明；(六)市場調查報告；(七)其他得據為認定有後天識別性的證據等。

後天識別性的取得，須以國內相關消費者的認知為判斷標準，故申請人檢送之商標使用於指定商品或服務的實際使用證據，應以國內的使用資料為主，若檢送國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形的有關資訊時，始足以採證。另外要特別注意的是，本項僅適用於本條第 1 項第 1 款或第 3 款規定之情形，如果是第 2 款通用標章或名稱，基於公共政策的理由，即使經過申請人長期使用，仍然不得註冊為商標。

（第三項）　商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。

商標整體具識別性者，即符合商標區別商品或服務來源之功能，除非商標圖樣中不得主張權利部分有使消費者誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者外，應得於聲明不專用後取得註冊，以尊重申請人實際使用的需求。

商標圖樣中特定事項是否應聲明不專用，審查時應依個案情形，並參酌字典、出版品及網路搜尋結果等資訊為判斷依據，但囿於取得的資訊有限，倘有部分為說明性或不具識別性的事項，未於

審查程序中要求申請人聲明不專用即准予註冊者，商標權人仍未就該部分單獨取得權利。相對地，有些商標於審查時具有識別性，嗣後因商標權人或第三人於市場使用的結果，使其識別性產生變化，例如因商標權人怠於行使權利，使註冊商標逐漸成為業界常用的說明性文字，甚或通用名稱，而喪失識別性。故聲明不專用制度，僅是於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否已就特定事項聲明不專用，並非日後判斷其是否具識別性的唯一依據。

實務上若應聲明不專用的情形具體明確且在業界已有相當共識，並無使他人對商標權範圍產生疑義之虞，例如係通用名稱或明顯不具識別性的說明性文字等情形；如「嘉禾不動產」使用於不動產租售、買賣服務，「不動產」為指定服務的名稱，並無單獨就該不具識別性部分主張排他使用的可能，應無庸要求申請人再就該部分聲明不專用。商標審查人員對於商標圖樣中之文字或圖形等之涵義存有疑義，應通知申請人陳明後，再行判斷應否聲明不專用，若經判斷商標圖樣中包含不具識別性部分，就該部分若未聲明，可能有致商標權範圍產生疑義時，應請申請人聲明該部分不在專用之列（請參考「聲明不專用審查基準」）；未為不專用之聲明者，依本項規定，為不得註冊之情形，應予核駁審定。

商標註冊後，商標中雖含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，僅不得單獨就商標中特定部分主張權利。第三人註冊或使用的商標是否造成消費者混淆誤認之虞，其判斷應以整體商標為觀察。所以商標組成部分因識別性強弱的差異，在商標混淆誤認之虞判斷時會被施以不同的注意力，因此，即便是已聲明不專用的說明性或不具識別性的部分，僅是在判斷時會被施以較低的注意力，但仍不排除因個案的具體情形，有影響混淆誤認之虞判斷的可能。

➲相關實務案例或解釋

＜29 條 1 項 1 款＞

◎依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切之關連

者，即有該款之適用並不以習慣上通用為必要

所謂「其他有關商品本身之說明者」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切之關連者，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用為必要。良以作為商標申請註冊之標章，依社會一般通念，倘係商品本身之說明或與商品本身之說明有密切之關連，則該標章之使用，既不足以使一般消費大眾認識其為特定營業主體之商品，依同法第 4 條規定，已欠缺作為商標申請註冊之固有屬性，縱令非習慣上通用之標章，仍不得作為商標申請註冊；亦即同款前述習慣上所通用各點以外，該標章之使用不足以使一般消費大眾認識其為特定營業主體之商品者均包括在內，例如使用極為通常之標章而不足以表彰商品之出處者即其適例【最高行政法院 72 年度判字第 167 號判決】。

商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用。系爭「魅力豐臀」商標圖樣之中文魅力豐臀，有可豐厚臀部產生吸引力之意，原告以之作為商標圖樣申請註冊，指定使用於絲襪、襪子、褲襪等商品，易使人直接聯想其商品具有可豐厚臀部產生吸引力之功效，即難謂與系爭商標所使用商品之說明不具有密切關連【最高行政法院 90 年度判字第 1846 號判決】。

商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用，與習慣上是否通用無關。系爭「三效」商標圖樣為中文「三效」二字，審酌市售化妝品多標榜含有多重功效，而原告以中文「三效」二字作為系爭商標圖樣，指定使用於眼霜、護唇膏、面霜及護膚霜商品申請註冊，自易使人直接聯想其商品具有三種功效，誠難謂與系爭商標所使用商品之說明不具密切關連【最高行政法院 90 年度判字第 724 號判決】。

◎商標須具識別性之規定，並非我國獨有。關於因缺乏識別性而不得註冊之規定早在巴黎公約時即已規定，該公約第 6 條之 5 第 B 項第 2 款前段規定「欠缺任何的識別性者（devoid of any distinctive character），不得註冊。」亦即，只要在任何可以想像得到的觀點下，仍然有些許足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得以藉以與他人之商品或服務相區別者，即具有識別性。如果連些許識別性都沒有，自然不得註冊為商標。我國商標法第 29 條第 1 項規定 3 款不具商標識別性之情形，3 款之規定均有「僅由」之文字，其規範理由為：「商標識別性應整體判斷，故縱使商標圖樣中包含說明性、通用標章或通用名稱或其他不具識別性之部分，倘整體觀之，並無礙其作為識別來源之標識，則仍可取得商標註冊，實務上之運作亦是如此。為期適用明確，爰參考日本、歐盟等國外相關立法例，於第 1 項各款增加『僅由』二字。」（100 年商標法修正理由參照）。至於商標是否僅由商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成而不具識別性，應以商標與指定商品或服務之關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之【最高行政法院 110 年上字第 462 號判決】。

◎原告曾以「治敏」作為商標圖樣，指定於藥品等商品，申准註冊第 171363 號前商標，現被告認系爭商標欠缺識別性而不准註冊，此一認定顯有違平等原則云云。按商標是否為其指定商品之說明，尚非一成不變，會隨著社會環境、消費者之認知及市場實際使用情形等時空背景之變遷而產生變化。經查原告所主張之註冊第 171363 號商標係於 71 年間核准註冊，並於 91 年間因商標權期間屆滿未延展註冊而消滅，其於 31 年前獲准註冊，當時之時空背景與本案申請時已有相當之差距。而系爭商標圖樣之「治敏」，在現今社會存在多種治療過敏藥物，依現今相關消費者之認知，即為所指定商品之說明，理由已詳如前述，消費者容易將系爭商標視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。且從競爭的角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用治療過敏來說明商品或服務之需要，若賦予原告排他專屬權，將影響市場公平競爭，顯失公允，自不得核准註冊。是縱原告曾於 71 年間以相同文字申准商標註冊，仍難執以作為系爭商標應准註冊之論據【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 75 號行政判決】。

◎「TW」英文字母給予國內相關消費者之認知及印象，可直接聯想為臺灣地區之意。參諸原告之商品或相關服務有源自臺灣地區，並指定使用於第 30 類、第 32 類之商品及第 43 類之服務時，相關消費者會理解成「TW」係描述商品或服務特性之說明性文字，其與臺灣地區具關聯性。因系爭商標圖樣「TW」為指定商品或服務之原料或產地等說明，商標圖樣有其固有涵義，其涵義與使用該圖樣之商品或服務有關，社會大眾均得使用，用以描述其所生產之商品或提供之服務。倘賦予特定者有排他專屬權，將致競爭同業於交易過程，無法使用「TW」標識說明商品或服務之原料或產地特性，造成市場之不公平競爭。準此，益徵系爭商標不具識別性，違反商標法第 29 條第 1 項第 1 款之規定【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 38 號行政判決】。

＜29 條 1 項 2 款＞

◎按商標法第 37 條第 1 項第 10 款規定，申請註冊商標，所使用之商品本身習慣上所通用之形狀，不得申請註冊。所謂習慣上所通用之形狀，應以生產該商品者，已有共同將之作為普通使用之方法為已足，不以生產該商品者一致使用為必要。如已因他人在事實上共同作為普通使用方法，而成為習慣上之通用形狀，此際，縱屬首創該項形狀之人，亦不得再行申請註冊【最高行政法院 68 年度判字第 411 號判決】。

◎所謂「商品本身習慣上所通用之形狀者」，必需其圖形與所使用之商品有直接聯想或逕行表現之狀態使人一望而知即為該商品本身，而成為習慣上所通用之形狀者，例如以橢圓形膠囊圖使用於藥品或以帽子之形狀使用於帽子為商標，自不得申請註冊。但如以大象形狀使用於鋼琴，以鳥翼形狀使用於機車，以三角形狀使用於鉛筆，以三圓環品形狀使用於汽水為商標，則非不得註冊【最高行政法院 72 年度判字第 503 號判決】。

＜29 條 1 項 3 款＞

◎按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別。」「不符前項規

定之圖樣，如申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已合前項定。」行為時商標法同法第 5 條第 1 項、第 2 項定有明文，前開規定依同法第 77 條規定，於服務標章準用之。系爭服務標章圖樣之「總統府世紀新婚盛典 PRESIDENTIAL PALACE OF CENTURY WEDDING」，指定使用於錄影、攝影、禮服出租、美髮、美顏、化粧服務，難謂能使一般消費者認識其為表彰服務之來源、品質或信譽之標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具特別顯著性，有違行為時商標法第 5 條第 1 項規定【最高行政法院 90 年度判字第 2051 號判決】。

◎查本件原告申請註冊之「好生之德」商標，係單純由中文「好生之德」所構成，為國人習見常用之成語，意即愛惜生命，不嗜殺戮的美德，並引申有憐憫不嗜殺之情之意，原告以之作為商標，指定使用於「茶葉、茶葉製成之飲料」等商品，依上開說明，實不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，原告雖主張「好生之德」指定使用於上開商品係隱喻該商品可達到「調整體質、養顏美容、青春永駐」之效果，然「好生之德」四字於一般人之認知既具有上開特定意義，並引申憐憫不嗜殺之情，實難認消費者運用想像或推理後，可知悉該文字係用以隱喻食用該商品具有「調整體質、養顏美容、青春永駐」之效果，原告復未提出任何證據證明「好生之德」有何上述隱含譬諭暗示商品之功效，尚無從指示及區別上揭商品之來源，揆諸上揭說明，即不具有先天識別性。原告主張系爭商標為一暗示性商標，而具有識別性云云，即非可採【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 39 號行政判決】。

◎系爭商標瓶體設計，僅為市面習見飲料或酒類瓶身形狀之簡易修飾變化，未產生顯著差異於習知瓶體形狀之印象，以之作為立體商標，指定使用於「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料…」等商品，一般消費者通常僅將其視為習見商品包裝容器或具實用或裝飾功能之形狀，無法作為辨別商品來源之標識，應不具識別性…以系爭商標使用之蘋果西打與雪碧、芬達汽水並列觀察，上開三種商品玻璃瓶形狀均為細頸圓身，惟顏色有顯著不同，蘋果西打為透明玻璃瓶盛裝金黃色飲料，雪碧為綠色玻璃瓶，芬達為透明玻璃瓶盛裝橘色飲料，瓶體上分別有顯著之「蘋果西打文字及圖」、「雪碧」、「芬達！」商標圖樣，以一般消費者之寓目印象，會將注意力集中在瓶身顏色及「蘋果西打」、「雪碧」、「芬達！」等商標圖案，而非瓶身細部設計之差異，如除去上開飲料瓶上明顯之商標圖樣及顏色差異，一般消費者尚難單憑瓶身形狀，而辨識不同之商品來源，原告主張系爭「瓶子立體圖」商標具有先天識別性，不足採信【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 96 號行政判決】。

◎以文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有的詞彙或事物，倘該文字係新創之詞彙，除了作為標章之用，其本身不具特定既有的含義，即具有先天識別性，反之，倘該文字為既有的詞彙，且該文字係習見之成語或通常用語，因該等文字原係公眾得自由使用之公共文化財，消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務的相關特性，亦即該文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成

分、性質、特徵或對消費者產生之效果，惟經消費者於運用想像及推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性產生聯想，進而達到隱喻之效果，消費者並因此會將其視為指示及區別來源的標識時，該文字即具有先天識別性。經查，系爭註冊商標圖樣，係由單一之中文「酷」字所構成，且該中文所使用之字體，為一般常見之印刷字體，並未經特殊設計或結合設計者所欲表達之特殊概念或意匠，依據教育部重編國語辭典修訂本之釋義，其中形容詞部分第 3 項，即說明其為「英語 cool 的音譯」，此亦為原告起訴狀中所自承，並說明其係表示讚嘆之語，其僅表達社會一般大眾所賦予該特定中文之特殊概念，相關消費者通常不會立即將其視為指示商品或服務來源的標識…綜上，系爭文字未經設計，過於單純，除能彰顯其文字本身之特定意義外，並無法使商品之相關消費者，能認識其為表彰商品之標識，且得藉以與他人之商品相區別【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 123 號行政判決】。

◎一商標圖樣是否具識別性，應就該商標圖樣整體外觀予消費者之印象綜合判斷，若該商標圖樣為多個不同的單一圖形所構成，縱然個別之單一圖形本身具識別性，組合後之商標圖樣仍非必然具有識別性，反之亦然。例如將數個具有識別性之單一花紋圖形，以連續性無限延伸之方式排列組合為商標圖樣申請註冊，即使該單一花紋圖形具識別性，但組合後之花紋圖形可能反被消費者視為商品外觀之裝飾花紋或背景，而不具識別性【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 29 號行政判決】。

＜29 條 2 項＞

◎<u>認定商標是否欠缺識別性之事實狀態基準</u>

1.現行商標法第 29 條規定係於 100 年 6 月 29 日修正公布，係將修正前第 23 條第 1 項第 1 款至第 3 款及第 4 項，有關商標識別性積極要件欠缺之情形，因使用而取得識別性之規定，修正規定於第 29 條，至於其他不得註冊之情形，則於第 30 條規範之，而 100 年 6 月 29 日修正公布前商標法（即 92 年 5 月 28 日修正公布商標法）第 23 條規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：...」立法理由載稱：「原條文所定『不得申請註冊』，致實務上得否註冊係以申請時作為判斷之時點，惟商標須經審查始准予註冊，恆需一段時日，常見申請時雖有不准註冊之情形，但於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，爰將『不得申請註冊』修正為『不得註冊』。至何種情形應以申請時為準，另於第 2 項明定，以資明確。」而現行商標法第 30 條第 2 規定前項第 9 款及第 11 款至第 14 款所規定之地理標示、著名及先使用之認定以申請時為準，則商標是否具先天識別性或已取得後天識別性而得以註冊，自應以註冊審定時為準。

2.商標異議制度係透過公眾審查，在短期間內（註冊公告後 3 個月）藉由異議程序確認商標註冊的合法性，提高商標權的可信度，參酌商標法第 60 條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」其立法理由

明載：「...三、原條文但書係情況決定之規定，著重於公私利益之平衡，主要在於考量商標註冊時之違法情形，於評定時，因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者，得為不成立之評決...四、另商標異議案件，須於商標註冊公告日起 3 個月內為之，其短期間內公益與私益變動較為輕微，故無適用本條但書規定之必要，併予說明。」而排除商標異議案件適用商標法第 60 條但書規定。足見商標若不具先天識別性，且於註冊審定時之使用證據未能證明已取得後天識別性，商標專責機關自不應准許其註冊。若該商標經核准註冊後，第三人於註冊公告 3 個月內以該商標欠缺識別性為由提起異議，縱欠缺識別性之情形於註冊後已不存在，商標專責機關亦不得為異議不成立之審定。

3.準此，若認在行政訴訟中，行政法院得審酌商標核准註冊審定後才取得後天識別性之事實狀態而認定異議不成立，無疑與商標異議制度在迅速修正註冊瑕疵、強化商標註冊公信力的功能有違，亦與商標法排除異議制度適用商標法第 60 條但書之立法目的不符。因此，應認行政法院於商標異議案中就商標是否欠缺識別性之認定，其事實狀態基準時，應以系爭商標核准註冊審定時，而非異議審定時，亦非事實審法院言詞辯論終結時【最高行政法院 111 年度上字第 463 號判決】。

◎按當時商標法第 77 條準用同法第 37 條第 1 項第 10 款規定，凡服務標章圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之說明或表示服務本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊。而服務標章圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為服務之說明或與服務之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用。系爭服務標章圖樣上之 GAMEWORKS 係由 GAME 及 WORKS 組成，雖 GAME 及 WORKS 非僅有一固定涵義，惟「GAME」與「WORKS」分別係「遊戲；遊戲器具」及「工作；工具；製作品；著作；工廠」，為原告所自陳，且系爭服務標章指定使用於娛樂服務即電腦遊樂場、電動玩具遊樂場、大型遊樂中心及遊樂場、主題公園服務，即有遊樂場之意，顯係表示所使用服務之說明。況 GAMEWORKS 予消費者之觀念即遊樂場之意，此由原告稱其公司名稱中之「GAMEWORKS」中譯為「遊樂場」，是為了讓消費者一見其公司名稱即知其所經營之業務，則以「GAMEWORKS」作為服務標章，其用意應與公司名稱命名之用意相同，難認「GAMEWORKS」與「遊樂場」意義並無關聯。原告檢附報章雜誌廣告、文宣資料、目錄、錄影帶等資料，主張申請註冊之「GAME WORKS」服務標章已為消費者所認識，並成為營業上提供服務之識別標誌，應有商標法第 5 條第 2 項規定之適用云云，然原告所提供之使用資料均在國外使用，非在我國境內使用，且該證據或無日期標示，或所標示之日期在本件標章申請註冊日期（86 年 12 月 12 日）之後，尚難認為足以證明本件標章已為一般消費者認識其為表彰服務之標識而非使用服務之說明，具得以與他人之標章相區別之識別性，原告所稱系爭標章具商標法第 5 條第 2 項識別能力云云，誠無可採【最高行政法院 90 年度判字第 2028 號判決】。

◎按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．十、凡文字、圖

形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第 5 條第 2 項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」為商標法第 37 條第 10 款所明定。而商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款前段之適用。系爭商標圖樣上之中文「台北情報共鳴誌」，有提供臺北地區各類情報資訊之意，該商標指定使用於期刊、書刊等商品，係直接明顯表示該等商品之說明，有商標法第 37 條第 10 款前段規定之適用。原告所檢送之雜誌封面及報紙廣告等，率皆以外文「HERE」為主體，中文台北情報共鳴誌僅為陪襯，該雜誌封面上方為大字型英文「HERE！」，其右下方系爭商標圖樣「台北情報共鳴誌」之字型差異顯然，甚至較其下所印雜誌內容提要字型為小，予人商品說明之印象。雜誌封底上方亦印有大字型之英文「HERE」，其下未列系爭商標。封底最下方版權敘述欄雖有「HERE！」及「台北情報共鳴誌」字樣，惟字型極小，且非以如附圖系爭商標圖樣使用。所提報章報導或廣告，多數僅以「HERE」雜誌稱之，原告所稱大型廣告活動「二十萬現金尋寶活動」之現場照片影本，係以「HERE」為主體，其下方以偏小之字型標示「台北情報共鳴誌」少部分報章報導雖將「HERE」及「台北情報共鳴誌」併列，但均非以如附圖之系爭商標圖樣使用。且報章之報導係介紹原告刊物之性質，何嘉仁書店及金石文化廣場雜誌銷售資料，則係記載原告刊物之銷售情形，均非系爭商標圖樣實際使用資料，該雜誌銷售量縱然不少，亦不足以認定原告使用如附圖之系爭「台北情報共鳴誌及圖」商標已成為其營業上商品之識別標識，而有商標法第 37 條第 10 款但書之適用【最高行政法院 91 年度判字第 423 號判決】。

◎商標法第 23 條第 4 項取得第二層意義之事實狀態，依第 23 條第 1 項規定，係以審查時作為判斷的時點。此從法規文義解釋及立法經過可得。再者，因同法第 4 項之事由而取得後天識別性者，原則上並無與申請前他人已存在之權利相衝突，若申請人於審查期間一再為商標之使用，僅係商標註冊申請人自信其所申請之商標符合得註冊規定而為，並無與社會大眾或他人權利相衝突，解釋同條第 4 項取得第二層意義之事實狀態，依第 23 條第 1 項規定，而以審查時作為判斷的時點，自合於後天識別性之規範目的及申請人之期待利益【最高行政法院 98 年度判字第 1483 號判決】。

◎現行商標法第 54 條規定：「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決。」評定案件之事實狀態基準時，固應在評決時（本院 96 年度判字第 1214 號判決意旨參照），惟是否具有後天識別性之情形，仍應依客觀之證據認定之。至於原判決雖有：上訴人主張系爭商標具後天識別性，必須所提出之證據先於系爭商標註冊前之見解，與本院見解有異，惟尚不影響判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當【最高行政法院 98 年度判字第 1272 號判決】。

◎觀諸原告提出之資料，可知其所使用於手提袋等商品之外觀花紋，非僅系爭商標，而尚有其他花紋圖樣，換言之，系爭商標僅為其實際使用於皮件等商

品外觀圖紋之一部分，且與其他部分相較，亦難認其較為主要，則上揭原告提出之使用資料及銷售資料，實僅與其實際使用之花紋圖樣相關，自不當然可以證明相關消費者已對僅占原告實際使用圖紋一部分之系爭商標產生深刻及獨一無二之印象，進而以此作為區分商品來源之標識…職是，僅由原告前述所提出之證據資料，尚不足以證明系爭商標本身業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品之識別標識，而取得後天識別性【智慧財產法院103 年度行商訴字第 29 號行政判決】。

◎依原告前手康愛公司於訴訟程序中所提出之證據顯示，系爭商標於 99 年間在臺灣地區的拍賣網站上架，100 年間已有部落格文章介紹包括本件球型造型在內之各式護唇膏，103 年間已有行銷費用單據，於本件訴訟中另提出 103 年 9 月至 104 年 9 月已達 41 萬多顆，而 eos 球型護唇膏相關消費者即臺北市與新北市都會區女性，達 55%以上受訪者知悉為護唇膏產品，受訪者超過60%知悉為原告之產品，是系爭商標在臺灣地區之行銷時間不長，然因原告於系爭商標申請後，有投入相當之行銷與廣告費用，而該產品適合於都會地區女性，以其短小輕便適於攜帶特性，適合於全臺灣便利商店為銷售據點，且系爭商標於美國與大陸地區均已註冊，其所提出市場調查報告結果可證明相關消費者知悉該造型與護唇膏有關，是綜合原告於訴訟中提出之證據，應可證明系爭商標具有後天識別性【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 54 號行政判決】。

◎屬地主義與獨立保護原則：

原告固主張系爭申請註冊商標在美國及歐盟獲准註冊，足見系爭申請註冊商標具識別性云云。然各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在。不同人得於不同國家就相同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國取得註冊。準此，商標註冊不僅為商標保護之要件，亦可以公示方式作為於註冊國取得商標專用之證據。原告固主張他國審查結果，作為被告應作成系爭申請註冊商標應予審定之依據云云。然各國國情、商標法制、商標審查基準及交易市場互有差異，自不得執為系爭申請註冊商標，自應准註冊之依據【智慧財產法院 101 年度行商訴字第 90 號行政判決】。

◎原告復提出證 9 號外國註冊資料主張系爭商標業於包含英語系國家在內之眾多國家取得註冊，非英語系國家之我國如作成相反認定，有違商標識別性審查基準第 5.1(5)點云云。惟各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效力，於他國註冊之商標，並非當然得於我國註冊，且各國國情不同，商標法制及審查基準存有差異，相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國截然不同，又我國並非英語系國家，對於英文商標是否具有識別性感受程度與英語系國家並不相同，而系爭商標既擬於我國申請註冊，自應以我國相關消費者對於系爭商標「Innovation that excites」之理解與認知作為識別性有無之判斷標準，而非以外國商標之案件，執為系爭商標亦應准予註冊之論據【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 9 號行政判決】。

<29 條 3 項>

◎系爭服務標章係整體圖樣之外文皆不具識別性，非僅部分外文不具識別性，不符合商標法施行細則第 28 條第 1 項聲明不專用之規定，故上訴人於被上訴人對系爭服務標章作成核駁處分後，雖於行政救濟程序中聲明放棄「CORPORATION」之專用權，亦不影響原核駁處分【最高行政法院 91 年度裁字第 855 號裁定】。

◎商標法施行細則第 28 條第 1 項旨在規定商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形之部分，若刪除該部分則失其商標圖樣之完整性，如經申請人聲明該部分不在專用之內，得允許其以該圖樣申請註冊。此乃商標圖樣雖包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形部分，但因其與其他非說明性或具特別顯著性之文字或圖形部分已緊密結合成一整體而無法單獨分割，故申請人聲明該說明性或不具特別顯著性之文字或圖形部分不在專用之內，即可就該商標圖樣之整體申請註冊，用以兼顧他人與申請人之利益，避免產生說明性或不具特別顯著性之文字或圖形由單獨一人取得商標權之不公平、不合理之現象發生。而同條第 2 項之規定則宣示比較二商標圖樣是否近似仍以其整體圖樣為準，不因商標權人對於商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形之部分聲明放棄專用權而有所不同，蓋商標之使用係整體使用，不可能將專用部分與非專用部分分離使用。從而同條第 2 項與第 1 項之規定不相牴觸。次查，本院判例固認商標圖樣是否近似之比對，應以主要部分為主，然其意旨在於主要部分之比較係為得通體觀察之正確結果之一種方法，非謂比較商標圖樣是否近似僅應就其主要部分比較，而置通體觀察於不顧。蓋商標中之一定部分特易引起一般人之注意，因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，雖亦需就該一定部分（主要部分）加以比對觀察，然此係為得通體觀察之正確結果之一種方法，並非某一定部分相同或近似，該商標即屬近似之商標【最高行政法院 91 年度判字第 523 號判決】。

【註】相關條文：（商標之識別性）商 18Ⅱ；（商標核駁之事由）商 31Ⅰ；（商標異議之事由）商 48Ⅰ；（商標評定之事由）商 57Ⅰ；（商標註冊後成為通用標章廢止事由）商 63Ⅰ④；（商標具有第二意義之舉證責任）商施 29。

【商標不得註冊事由（二）不具識別性以外之事由】

第 三十 條　商標有下列情形之一，不得註冊：

一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。

二、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第六條之三第三款所為通知之外國國徽、國

璽或國家徽章者。

三、相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。

四、相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀者。

五、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。

六、相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者。

七、妨害公共秩序或善良風俗者。

八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

九、相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。

十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

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。

十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十三、有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、稱號

者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十四、相同或近似於著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。

第一項第二款、第四款、第五款及第九款規定，於政府機關或相關機構為申請人或經其同意申請註冊者，不適用之。

商標圖樣中包含第一項第一款之功能性部分，未以虛線方式呈現者，不得註冊；其不能以虛線方式呈現，且未聲明不屬於商標之一部分者，亦同。

➲要旨

本條規定商標註冊之消極要件，包含絕對及相對不得註冊之情形。

➲說明

（第一項） 商標有下列情形之一，不得註冊：

本項明定「不得註冊」，係以「註冊時」為商標是否有不得註冊事由之判斷時點。至於本項第 9 款及第 11 款至第 14 款所規定地理標示、著名及先使用之認定，則以申請時為準（商 30Ⅱ）。本項規定商標不得註冊的各種情形，分為兩種態樣：如商標有功能性（第 1 款）及公益性（第 2 款至第 8 款）等絕對不得註冊事由；及與他人權利相衝突之相對不得註冊事由（第 9 款至第 15 款）。依款次分別說明如下：

（第一款） 僅為發揮商品或服務之功能所必要者。

本款規定商標具功能性者，係針對所有商標態樣的功能性問題加以規範，不僅指商品或其包裝容器的立體形狀本身，其他非傳統商標之顏色、動態、全像圖及聲音等亦有功能性的問題。又是否具功能性應就商標整體判斷之。倘商標某一部分具功能性之特徵，但整體仍具備商標之識別功能者，可就功能性部分以虛線表示，或聲明不屬於商標之一部分後取得註冊，爰明定「僅」字，以資適用。

具有功能性的商品形狀或包裝可以提升產業整體技術進步，並帶給社會便利，若該功能性的設計歸屬於一人所有，將造成市場的永久獨占，不利於市場的公平競爭與技術進步，但若完全不加保護，也可能損及創新的動機。為在鼓勵創新與維護公共利益間取得衡平，專利法賦予功能性商品有限的保護期間，時間經過後，該發明即成為公共財，任何人均能自由使用。至於商標法主要目的在保護具有指示商品或服務來源功能的標識，該標識並得藉由延展取得永久保護，而無期間的限制。若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，則該永久性的保護即有礙於同業的公平競爭及社會的進步，為避免此種情形發生，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，則不能取得商標註冊。

所謂功能性，指特定的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。功能性包括實用功能性及美感功能性，前者包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及由較便宜或簡單的製造方式所產生的產品特徵。後者則指該特徵雖不具實用功能性，不能增加商品或服務的效能或降低其成本，但是明顯具有其他的競爭優勢，而該競爭優勢應保留給同業使用，不宜由一人所獨占，避免影響同業公平競爭之能力。例如黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達的效能，但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小，仍具有功能性；又如柳橙口味的藥物，雖不會使藥物在治療疾病上達到更好的效果，但是可以遮蓋藥物的味道，皆屬美感功能性的情形。

美感功能性的概念常與商品或服務的裝飾混淆，其實二者為不同的概念，必須加以區別：在前者，使用該設計特徵係為達到一定功能上的目的；在後者，則純粹只用以裝飾美化，而沒有其他的作用。前者情形，應依本款規定以該商標係發揮商品或服務功能所必要核駁其註冊；後者情形，則依本法第 29 條第 1 項第 3 款規定以該

商標僅由其他不具識別性之標識所構成，予以核駁。同時，在前者情形，基於公益考量，並不因經申請人使用且在交易上已成為其識別標識，而得主張有後天識別性之適用，且縱使其註冊已超過 5 年，若確實為發揮商品或服務之功能所必要者，仍有被撤銷註冊之可能；而在後者情形，則可以經使用取得後天識別性，准予註冊（商 29Ⅱ）。

識別性與功能性為二個需要個別判斷的事項，具有功能性的商品設計或特徵縱使因取得專利保護，於市場獨占使用，進而取得後天識別性，但因具有功能性，仍不得核准註冊為商標。至於商品設計或特徵雖不具功能性，但缺乏先天識別性，亦應證明取得後天識別性，始能取得商標註冊。個案有構成該二事項情事的疑慮時，應就該二事項一併通知申請人說明並分別判斷。

立體商標的功能性判斷因素有三：(一)該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；(二)該形狀是否為達到某種技術效果所必要；(三)該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好。

功能性的顏色，例如以黑色指定使用於太陽能收集器商品或以銀色使用於建築物隔熱板商品，因黑色易吸熱，銀色可以反射太陽光，降低物體本身能量吸收率，分別為太陽能收集器商品或建築物隔熱板商品發揮功能所必要的顏色，基於公益性的考量，應不得註冊。另顏色依一般社會通念，代表了特定的意涵，也屬具有功能性的情形，例如紅色或橘色一般被當作為危險或警告的訊息，於交通警示器具商品等，具有功能性而不准註冊。

功能性的聲音包括機器設備正常操作時自然產生的聲音，例如摩托車的引擎聲於摩托車或摩托車引擎商品，照相機快門卡喳聲音於照相機商品，均具有功能性。此外，救護車發出的警笛聲，於救護車運輸、救難援助運輸服務，具有警示的功能；為提醒駕駛人，於車輛倒退時，發出頻率不同的嗶嗶聲，於車輛運輸商品，亦屬具功能性的聲音。

功能性的動態影像，例如鐘擺來回擺動動作，於時鐘商品；車門開啟關合移動方式，於汽車商品等，該等動態影像，基於公益考量，無法藉由取得後天識別性核准註冊。至於全像圖為具有全像效果的標識，其審查原則上與傳統平面商標相同，若個案有功能性的

疑慮時，應依功能性定義為判斷。

商標圖樣中包含的圖形、顏色、立體形狀、動態、全像圖、或聲音等是否僅為發揮商品或服務之功能所必要，如存有疑義者，應由申請人陳明後再行判斷。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 30 Ⅳ）。

（第二款） 相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第六條之三第三款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者。

本款不得註冊事由，係因中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽，是國家及軍隊的精神象徵，印信是表彰政府機關的公信力憑證，勳章則為表揚特定國家榮譽的標識，皆具有國人尊崇之精神意義，若隨個人私益將之標示於商品上，普遍廣泛流傳於市面，實減損了國家的尊嚴及公信力，基此公共利益的考量，不宜核准註冊為商標。此外，本款亦明定禁止使用相同或近似於外國國旗的商標，不問該國是否為我國邦交國或有無外交關係，旨在尊重他國之國家尊嚴，也為維護國際間互敬之情誼；另我國為世界貿易組織會員，為履行 TRIPS 協定之規範，本款規定相同或近似於世界貿易組織會員依巴黎公約第 6 條之 3 第 3 款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者，亦不得註冊。

（第三款） 相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。

本款為維護國父及國家元首之尊崇地位，避免其肖像及姓名遭受商業上的使用，減損其尊嚴及影響國家之公共利益。惟本款之適用以相同為限，不及於近似。但近似於國父或國家元首的肖像或姓名，以之作為商標申請註冊，若有構成妨害公共秩序或善良風俗，或有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞等情形，則可能構成其他條款不得註冊之事由（商 30Ⅰ⑦、⑧）。

（第四款） 相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或

其所發給之褒獎牌狀者。

政府機關之標章具表彰政府機關公信力之性質，如允許政府機關以外之人以相同或近似於政府機關標章之商標申請註冊，消費者可能誤信該申請人指定使用之商品或服務與政府機關相關聯，自不得註冊。而本款所謂中華民國政府機關，指中央及地方政府機關，除該等政府機關本身的標章外，並包括中華民國政府機關所主辦展覽會的標章及所發的褒獎牌狀。但申請人如果為中華民國政府機關，則非此款適用範圍，若無其他不得註冊事由，應可核准註冊（商 30Ⅲ）。

（第五款）　相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。

相同或近似於國際跨政府組織，依巴黎公約第 6 條之 3 有關保護國際跨政府組織標識之規定，其適用範圍應限於商標相同或近似於國際跨政府組織（international intergovernmental organizations），且依巴黎公約該條第 3 款所為通知，未經我國根據該條第 4 款提出異議或已撤回異議，且有致公眾將其與該國際跨政府組織產生聯想者。國際跨政府組織除了聯合國（United Nations，UN）外，尚有亞太經濟合作會議（Asia Pacific Economic Cooperation，APEC）、歐洲聯盟（European Union，EU）、世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）、世界海關組織（World Customs Organization，WCO）等。

本款除保護巴黎公約第 6 條之 3 所稱「國際跨政府組織」外，對於國內外著名公益性機構的徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，例如：紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）、國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）、佛教慈濟慈善事業基金會（Tzu Chi Foundation）、世界展望會（World Vision）、綠色和平組織（GREENPEACE）、無國界醫生（Médecins Sans Frontières，MSF）等，基於確保其公共利益，避免讓第三人註冊使消費大眾誤認誤信其商品或服務之性質與公益機構有

關，亦予以保護。商標審查實務上，經常可見圖樣中包含「十字圖」之註冊申請案，而十字圖傳達予消費者的觀念印象，因不同設計型態、顏色，以及圖樣中搭配呈現的文字或其他構成部分等，可能傳達出十字架、數學加號、醫療相關業務常用的十字圖等不同意涵。紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）、國際紅十字會與紅新月會聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC），以及各國紅十字會，都是本款所稱「國內外著名公益性機構」，上述機構的會徽，均係以「白底紅十字」標誌作為主要識別特徵，個別商標註冊申請案之圖樣中若包含十字圖，並與上述機構所使用的「白底紅十字」標誌有相同或近似之關係，可能使公眾對使用該標誌的商品或服務產生錯誤認知，與前揭國內外著名公益性機構或其具代表性之標誌產生不正確的連結，應有致公眾誤認誤信之虞，而有本款規定之不得註冊情形（請參考「商標圖樣含十字圖之審查原則」）。

所謂「公益性」係屬不確定法律概念，往往因社會、文化及時代之變遷而對公益性概念有所變動。國內學者多以謀求「社會上不特定多數人之利益」為目的者，即認定為公益性。實務上，是否具「公益性」之認定，可考量其所從事的活動內容是否以謀求公共利益為目的、是否有益於社會大眾福祉、利益是否具公共性、受益對象是否特定等事證，按一般社會通念加以綜合判斷。國內具有公益性質的機關、團體或組織，大致可區分財團法人、公益社團法人、公益非法人團體等 3 種，均需符合法律所規定之成立要件始得合法成立，且在組織章程中皆需載明設立之公益目的，原則上如有組織章程資料可參，應可為直接認定「具公益性」之證據，例如教育、文化、慈善法人等；如無組織章程可參，亦應可從該機構所主辦的公益活動加以判斷。至於「非營利法人」，因可區分「公益法人」與「非公益法人（學者亦稱為中間性社團）」，前者如教育、文化、慈善法人等，後者如同鄉會、校友會等，故「非營利法人」並不等同於公益法人。

本款係為避免消費者誤認誤信其商品或服務之來源，所作之公益性規範，不具公益性之名稱、徽記、徽章或標章等，不論是否具有著

名性，皆不屬於本款保護範圍。商標有相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名公益機構之名稱、徽記、徽章或標章者，即有本款之適用，並無商品或服務類別之限制。但申請人為該國際跨政府組織或國內外著名公益機構等相關機構時，並無此款適用（商 30Ⅲ），仍得申請註冊。

（第六款）　相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者。

本款為避免消費者因誤認誤信其商品的品質係經過驗證而誤購，故立法加以保護。所指「國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記」係指依國內外用以表明品質管制或驗證，符合國家法規標準所核發的驗證標記或印記而言，與一般證明標章有別，例如國內依標準法規範之 CNS 正字標記等，而國外者指其性質相當於我國正字標記的驗證標準所核發之標記，例如符合歐盟指令之 CE 產品安全認證等，在判斷是否有本款之適用時，應該根據各該國家之標準及規定加以參酌衡量。惟應注意相同或近似本款標誌或印記，須限於指定使用於同一或類似的商品或服務者，方有適用。但指定使用於非類似商品或服務，若有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞等情形，則可能構成其他條款不得註冊之事由（商 30Ⅰ⑧）。

（第七款）　妨害公共秩序或善良風俗者。

本款旨在維護社會公共秩序及善良風俗。公共秩序，指國家社會的一般利益；善良風俗，指社會的一般道德觀念。商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念都可能有本款之適用，但仍然需按照註冊當時的社會環境及商標指定使用的具體內容來認定。

商標之註冊有妨害公共秩序或善良風俗，除商標本身為偏激的、粗鄙的、歧視的、或給予他人不快印象的文字或圖形外，若商標本身無前述之情形，但使用於指定商品或服務時，有違反社會公共利益或一般道德觀念等情形者，亦為本款所規範，個案上並應就該等文字、圖形，在註冊當時有關之歷史背景、對社會經濟活動的影響等多方面

加以考量。下列情形通常會認定有妨害公共秩序或善良風俗：(一)有散布犯罪、暴力、恐怖主義、叛亂或擾亂社會秩序之虞；(二)冒犯國家民族尊嚴；(三)冒犯宗教尊嚴；(四)冒犯特定社會族群或團體尊嚴；(五)冒犯特定人尊嚴；(六)使人心生恐怖或提倡迷信，影響身心健康；(七)敗壞風化、淫穢、粗鄙不雅之語言或圖形。

商標係由歷史人物/已逝著名人物名稱所構成者，於判斷是否有違本款社會公共利益或一般道德觀念規定之適用，得綜合考量以下因素：(一)歷史人物之著名程度；(二)歷史人物名稱之利用狀況；(三)歷史人物名稱利用狀況與指定商品、服務間之關係；(四)申請之目的、理由；(五)歷史人物與申請人之關係。審酌上述各項因素後，如商標之申請係意圖獨占市場利益，應認有害公平競爭秩序，違反社會公共利益（請參考「商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準 4.8」）。

（第八款） 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

本款規範對象在於商標本身與所指定商品或服務之聯結，可能有致消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地。其規範目的在於制止商標構成要素之圖樣、文字等，與其指定使用之商品或服務間有不實關係，防止消費者因商標表徵之外觀、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害之公益目的，與本條同項第 10 款及第 11 款前段之混淆誤認之虞的保護，係在於防止衝突商標間來源之混淆誤認不同，二者應加以區辨，不可混同。對商品或服務性質之誤認誤信，如以「鮑魚牌」商標指定使用於淹漬果蔬及罐裝製品、「MONOPOLY」（專賣品）指定使用於運動遊戲器具商品；品質之誤認誤信，如以「合格」指定使用於藥品或食品、「國際標準」指定使用度量衡儀器；產地之誤認誤信，如非巴黎製的香水、服飾，以「巴黎 PARIS」申請註冊；非日本東京產製之珍珠，以「東京珍珠」申請註冊。另外，商品或服務的產地來源若確為巴黎或日本東京，則「巴黎 PARIS」、「東京珍珠」仍為商品之產地說明，不具商標識別性，不得註冊（商 29 I ①）。基於商標之屬地性，本款所稱公眾，

係指我國相關消費者；所稱產地，無須以盛產夙稱產品者為限，商品或服務之生產處所及來源，均屬之（最高行政法院 92 年判字第 907 號判決及智慧財產法院 98 年度行商訴字第 18 號行政判決參照）。但判斷本款或第 29 條第 1 項第 1 款適用之主要區別，在於該地理名稱之標示，是否足以影響消費者購買意願。例如，證據資料顯示商標所指示之地理名稱相當知名，足使消費者與商品產地聯想，且商標所指定商品就是該地理區域主要產品，尤其是地理標示保護之地理名稱，應可認定該產地屬於影響消費者購買意願的重要因素。

有關性質、品質或產地有無誤認誤信之虞的判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外觀、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用（最高行政法院 99 年判字第 1324 號判決參照）。商標註冊後，若因不當使用，有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，可能構成廢止商標註冊之事由（商 63Ⅰ⑤），故申請人商標註冊後仍應謹慎使用以維護商標權。

（第九款）　相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。

地理標示，係指標示某商品來自於某地區，而該商品的特定品質、聲譽或其他特徵，主要係由該地區的自然因素或人文因素所決定的標識，是讓消費者識別一個區域和另一個區域間所出產的產品不同，尤其商品特性關係到當地的風土環境，因而地理標示作為商標申請註冊時，如果指定使用的商品並非來自該商標所標示的地區，應予以禁止。但申請人如果為該地理標示之政府機關或相關機構時，則不在此款適用範圍內，應可申請註冊（商 30Ⅲ）。

TRIPS 協定針對地理標示的保護方式，可分成一般地理標示及葡萄酒或蒸餾酒地理標示兩種；一般地理標示保護規定於該協定第 22 條，對於不實的地理標示有致公眾誤認商品實際的產地時，會員國應依法定職權或利害關係人之申請，不准此等商標之註冊或評定其註冊無效，相當於我國商標法第 30 條第 1 項第 8 款之規定。另外，「葡萄酒或蒸餾酒」地理標示的額外保護，則規定於該協定第 23 條，對葡萄酒、蒸餾酒之地理標示，不以造成公眾誤認其實際產地為要件，即使已明確標示該商品的實際產地，或該地理標示係翻譯用語或補充說明與該產地商品「同類」、「同型」、「同風格」、「相仿」或其他類似標示者亦在禁止之列。

相同或近似於「葡萄酒或蒸餾酒」的地理標示，依 TRIPS 協定第 23 條相關規定，本款適用並不以「使公眾誤認誤信」為必要，僅需「相同或近似」於我國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，即有本款之適用。本款所謂之外國，限於與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。換言之，如非指定使用於葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，或非與我國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認保護之外國地理標示，則無本款之適用。至於非本款所稱外國的地理標示或為葡萄酒或蒸餾酒商品以外的地理標示；如農產品、農產加工品或手工藝品等，固沒有本款之適用，但他人以之申請註冊，若經認定有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，則構成其他條款不得註冊之事由（商 30 I ⑧），亦不得註冊。

我國菸酒管理法第 32 條第 5 項規定，酒之容器與其外包裝之標示及說明書，不得有不實或使人誤信之情事，亦不得利用翻譯用語或同類、同型、同風格或相仿等其他類似標示或補充說明係產自其他地理來源。其已正確標示實際原產地者，亦同。另依同法第 50 條第 1 項規定，菸酒製造業者或進口業者違反菸酒管理法第 32 條第 1 項至第 3 項、第 5 項之標示規定，而為製造或進口行為者，按查獲次數每次處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰，即為履行 TRIPS 協定所作之規定。同條第 2 項復針對菸酒製造業者將自產之菸酒擅自標示為他人品牌，甚至完全仿冒他人菸酒標示包裝的不實行為，增訂加重處罰，處新臺幣六萬元以上一百萬元以下罰鍰。此外，對於酒的原產地

或地理標示，財政部訂定酒類標示管理辦法(下稱酒類管理辦法)作進一步規範，包括：品牌名稱標示不得使人對原產地有所誤解（酒類管理辦法第 4 條）、酒類進口業者應依菸酒管理法第 32 條第 1 項第 4 款標示進口酒之原產地，並應將原產地證明送中央主管機關備查（酒類管理辦法第 7 條）、酒類標示不得利用翻譯用語或同類同型等類似標示或補充說明係產自其他地理來源，且標示地理標示時應送中央主管機關備查（酒類管理辦法第 13 條）。

智慧局為符合 TRIPS 協定第 23 條相關規定，特別於 92 年 3 月 5 日公告：「香檳」為法國香檳區之地理標示之翻譯，依我國與歐盟簽定之雙邊協議及 TRIPS 協定第 23 條規定，該「香檳」在酒類商品上受保護，不可作為酒品之名稱。

（第十款）　相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

本款係對於申請在先或已註冊商標的保護，基於本法採先申請註冊原則，當兩商標發生衝突時，應以其申請註冊先後作為取得商標權的判斷標準。本款「有致相關消費者混淆誤認之虞者」之判斷，商標專責機關訂有混淆誤認之虞審查基準，作為案件審酌之原則。

一、商標最主要之功能在於識別商品或服務來源，當相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認時自應予以禁止；一方面是為確保商標識別功能的必要手段，另一方面也是對第三人使用商標的範圍限制。混淆誤認之虞的判斷，可謂是本法的核心課題之一。

二、商標近似、商品或服務類似與混淆誤認之虞的關係

（一）本款指出，「商標近似」與「商品或服務類似」為判斷「混淆誤認之虞」主要的因素，條文之所以特別列出「商標近似」與「商品或服務類似」這二項參酌因素作為構成要件，是因為「商標近似」與「商品或服務類似」導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，例如二商標在市場已並存相當時間，均已為

商品/服務相關消費者所熟悉，即能加以區辨，而無混淆誤認之虞。

（二）判斷「混淆誤認之虞」，除「商標近似」與「商品或服務類似」外，尚須考量個案上存在之其他因素以綜合判斷。因我國係採註冊保護原則，商標申請時並不需已有使用之事實，但實際使用商標於商品/服務市場時，是否會產生混淆誤認之情事，常會受到商標及商品/服務以外的一些因素所影響。為期判斷有無混淆誤認之虞的結果，能更與市場的實際情形相契合，誠有必要將那些有影響力的相關因素，儘可能納入參酌。尤其在商標爭議案件，其有關混淆誤認之虞要件的判斷，更應以商標於市場上實際使用情形為依據。例如：二商標識別性低或同時並存多年，容易減弱混淆誤認的程度；前商標知名度較高或先權利人有多角化經營的情形，可能增加混淆誤認的程度。故兩商標是否構成混淆誤認之虞，需依不同案情斟酌考量各項客觀存在的因素作個別判斷。

（三）各項因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。例如商標的近似程度越高，對商品/服務的類似程度要求即可相對降低。

三、判斷混淆誤認之虞的參考因素

在新申請註冊案件之審查，由於大多數商標尚未使用，無法呈現所有參考因素，自可僅就商標的近似程度、商品或服務的類似程度及商標識別性的強弱等因素為斟酌，惟若相關因素已然呈現於審查資料中，則應儘可能予以綜合審酌。而商標異議或評定案件之審查，通常涉有雙方當事人積極使用之事證，應依其個案之案情暨當事人所主張各項因素加以斟酌。

（一）商標近似之程度：

1.判斷商標近似的態樣有三：外觀近似、觀念近似、讀音近似，首先，必需說明二商標外觀、觀念或讀音方面有一近似者，並非即可當然推論為商標近似，要考慮是否達到可能引起相關消費者產生誤認的程度為判斷近似之依歸，以下針對三種態樣加以說明：

（1）外觀近似：商標如為文字、圖形、記號等聯合式所組成，有無構成近似，應就整體外觀予消費者之印象，判斷其是否足以發生誤認。

（2）觀念近似：指二商標表達的意義或予人意像是否相同或近似，判斷其是否足以發生誤認。

（3）讀音近似：單純文字商標，消費者可能以口頭或電話訂貨，或商品係以收音機或電視為廣告時，在聽覺上足以發生誤認者即為近似。

2.判斷二商標是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯為準，所稱普通之注意通常會隨商品/服務的價格高低、性質而有不同的注意程度。

3.判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。經整體觀察後如有一主要部分，為商標之顯著部分，則此主要部分係整體觀察後最終影響消費者的主要印象者，仍不失以整體觀察為依歸。

4.異時異地隔離觀察原則在於提醒審查時，應注意去設想一般實際購買行為態樣，以符合實際交易情形。消費者於購買商品時，係以不確定而模糊的記憶為判斷，不是拿著商標以並列比對的方式來選購，所以細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能，因而判斷商標是否近似時，得無庸納入考量。

5.商標近似之判斷，除判斷是否近似外，得進一步論述其近似的程度，而與其他客觀存在的因素為綜合必要的考量。二商標僅讀音近似，與二商標讀音、外觀及觀念均近似，其近似之程度即有不同，近似程度的探討及論述，一方面有助於衡量對於其他混淆誤認因素的要求程度，再者，也可以在個案的爭議處理上，讓當事人更清楚瞭解個別案件的審酌理由，使審查結果符合一致性的原則外，也能兼及個案的妥當性。

（二）商品或服務類似之程度：

1. 商品類似之意義係指二個不同的商品，在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。同理，服務類似係指服務之性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言（請參考「混淆誤認之虞審查基準」5.3）。

2. 商品/服務類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。一般而言，各項判斷因素的重要性，取決於它對來源可能造成混淆之影響，對於明確可以表示商品/服務來自或非來自相同或有關聯來源之相關因素，應予比重較重之考量。例如，類似商品/服務間通常具有相同或相近之性質、功能或用途。原則上判斷商品/服務類似問題時，可從商品/服務之性質、功能或用途優先考量，其次就其產製者或提供者，再就行銷管道及場所、消費族群等其他相關因素考量。但如果某些商品重在其材質，例如貴金屬，則得以材質之相近程度為優先考量（請參考「混淆誤認之虞審查基準」5.3.3）。除了判斷是否類似外，若能進一步論述其類似之程度，在判斷混淆誤認上更為有用且有其必要性。例如實務上「潤膚乳液」與「清潔乳液」為類似商品，同樣「潤膚乳液」與「除腳臭劑」亦為類似商品，然而很明顯的二者的類似程度並不相同。因此，在個案判斷上，若就類似程度亦能有所論述後綜合考量，應較為周延（請參考「混淆誤認之虞審查基準」5.3.11）。

（三）商標識別性之強弱：原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及暗示意味商品/服務相關內容

的暗示性商標，其識別性則相對較弱；識別性越強的商標，給予商品/服務相關消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。

（四）先權利人多角化經營之情形：先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。尤其如有事證顯示可能跨入同一商品/服務市場經營者，更應予以考量。反之，若先權利人長期以來僅經營特定商品/服務，無任何跨越其他行業之跡象者，則其保護範圍應可較為限縮。於判斷先權利人多角化經營可能性或多角化經營範圍時，非僅依註冊指定商品/服務內容或類別為論斷，而應就先權利人據以主張商標之實際使用或可能跨足經營之領域等相關使用事證加以認定（請參考「混淆誤認之虞審查基準」5.4）。

（五）實際混淆誤認之情事：先權利人提出相關事證證明已實際發生相關消費者有混淆誤認之情事。

（六）相關消費者對各商標熟悉之程度：相關消費者對商標之熟悉程度，應繫於該商標使用於個別商品的廣泛程度，而非所有註冊的商品均得一併認定為消費者所熟悉，並由主張者提出具體事證，證明銷售商品/服務之商標使用情形。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。相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且由申請在後的商標，舉證證明商標之使用已達使相關消費者可區辨兩商標來源之程度，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實。反之，相關消費者僅熟悉其中之一者，則對於較熟悉的商標，應給予較大的保護（請參考「混淆誤認之虞審查基準」5.6）。

（七）系爭商標之註冊申請是否善意：有事證顯示申請人於申請註冊時，明知有據爭商標存在且可能引起相關消費者混淆誤認其來源者，應給予較低程度的保護。

（八）其他混淆誤認之因素：除了前述因素外，在某些特殊情形下也可能存在影響混淆誤認判斷之因素，應就個案加以斟酌。

四、排除混淆誤認之虞的可行性

（一）減縮發生衝突之商品/服務：當事人申請或註冊的商標，其指定使用的商品/服務若僅有部分與先權利人所指定使用的商品/服務同一或類似而存在有混淆誤認之虞者，得申請減縮該相同或類似部分之商品/服務，以排除混淆誤認之虞。

（二）分割指定使用之商品/服務：當事人對於其商標與他人的商標是否構成混淆誤認之虞尚有所爭執，不願減縮其商品/服務者，則可考慮分割為二以上的註冊申請案，讓無爭議部分的商品/服務先行註冊取得權利。

（三）取得先權利人之同意：

依本法第 30 條第 1 項第 10 款但書規定；經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。因此，取得先權利人之同意亦為排除混淆誤認衝突方法之一。而所稱「顯屬不當」，指下列情形之一：（商施 30）

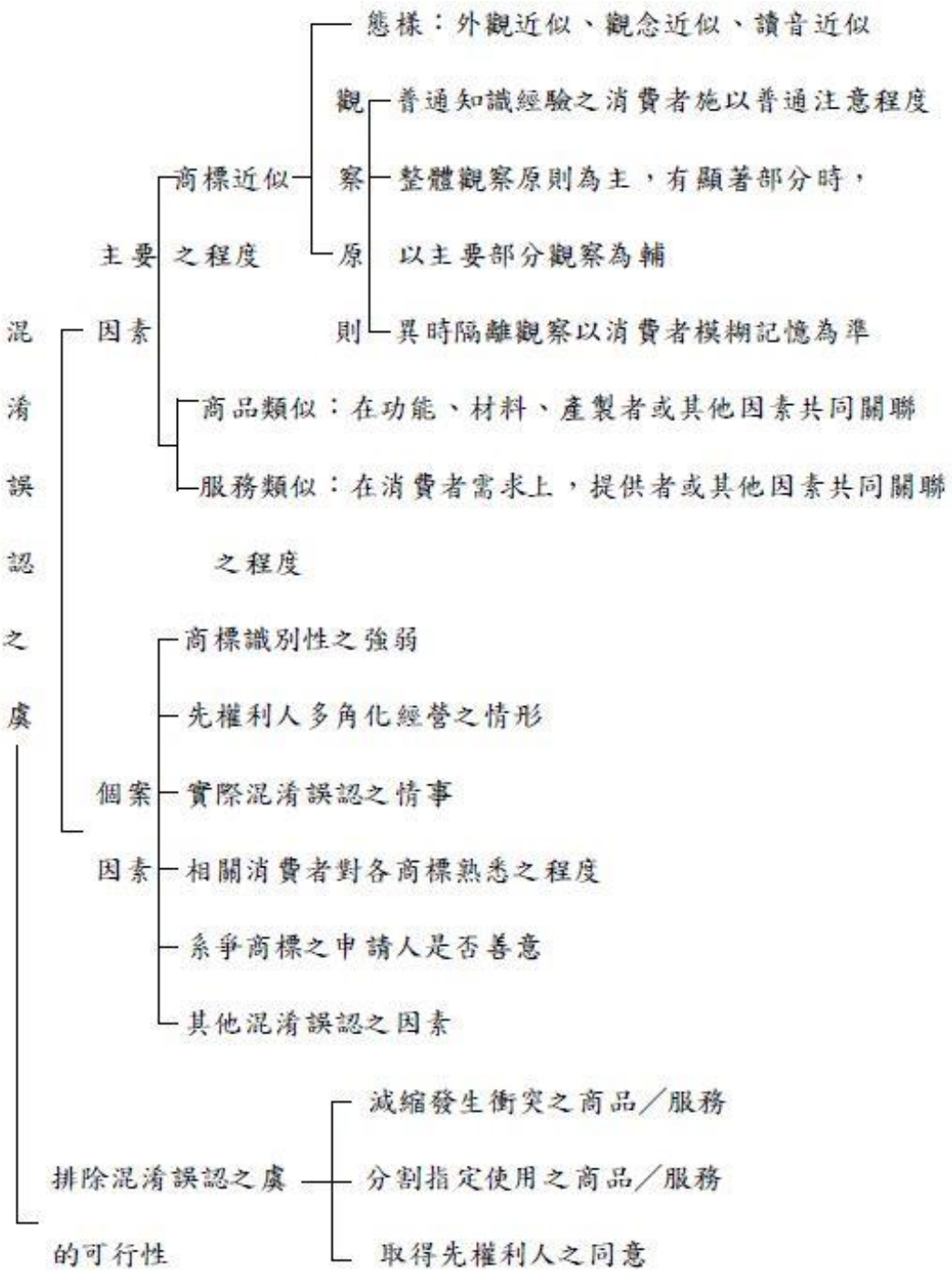
1. 申請註冊商標相同於註冊或申請在先商標，且指定使用於同一商品或服務者。不同人以相同之商標使用於相同之商品或服務，消費者無法藉以區別來源，將失去商標識別來源之功能，並影響消費者權益。應注意，在商標部分，若僅有記號有無或大小寫文字形式些微差異等情形，消費者極可能忽略，應視為相同之商標，例如「旺旺」與「旺-旺」、「BABY CARE」與「baby care」；在商品/服務部分，雖然文字不同，惟實質上屬相同概念之商品/服務，亦將之視為相同之商品/服務，例如「藥錠」與「藥丸」、「唇膏」與「口紅」或「小吃店」與「小吃攤」等，其商品或服務名稱之文字雖有不同，惟實質上屬相同概念之商品或服務，亦將之視為相同之商品/服務。另商品或服務雖非前述實質相同的情形，但有包含之關係，即一為上位大範圍商品，一為該範圍內之具體商品，例如「化妝品」及「口紅」，因口紅為化妝品之品項之一，為化妝品範圍所涵蓋，相關消費者將無法區別二者所生產之口紅商品，故指定使用於化妝品之商標應減縮

「口紅」商品後，二商標始能並存註冊。指定於服務時，亦適用相同原則。至於同一集團或關係企業間，基於全球布局或市場經營需求，若非以完全相同商標指定使用於同一商品或服務，避免重複取得相同權利外，所為並存註冊之同意，自可認為非顯屬不當。

2. 註冊商標經法院禁止處分者。商標已經法院命令禁止處分，若商標權人再行同意他人並存註冊，易減損註冊商標之拍賣價值，並有可能使拍定後繼受商標權人與經同意並存註冊之商標權人間權益發生衝突，亦為顯屬不當之情形。

3. 其他商標專責機關認有顯屬不當之情形者。指本法細則第 30 條第 1 款、第 2 款之外有關商標並存註冊顯屬不當之概括規定，得由商標專責機關依個案申請審查時之具體事證加以判斷，例如團體商標使用規範書對於指定使用商品的品質或特性為特別規定，團體商標權人若就指定使用於「茶葉」商品之團體商標，同意他人以相同商標於類似之「茶飲料」商品並存註冊，但未要求具有團體商標所要求之一定品質或特性，有可能使相關消費者誤認該茶飲料與標示團體商標之茶葉商品為相同來源，從而無法達成該團體商標用以指示茶葉商品具有特定品質、特性之功能，影響消費者以該團體商標識別一定品質或特性商品之利益，應屬顯屬不當之情形。

在個案審查上，若有具體事證認定顯屬不當之情形，即便該註冊在先或申請在先商標所有人已出具同意並存註冊書，仍無法核准註冊。另應注意，註冊或申請在先商標所有人同意他人並存註冊後，再申請註冊的商標與之前所同意註冊的商標，有構成混淆誤認之虞時，仍應依本款但書規定，經註冊商標或申請在先之商標所有人同意（商施 33）。例如甲有 A 註冊商標，乙申請之 B 商標與之近似，並指定使用於類似商品，乙取得甲同意後，B 商標因而註冊，其後甲申請註冊之 C 商標，如與 B 商標有混淆誤認之虞情形時，仍須取得乙同意後，始得註冊。


混淆誤認之虞
主要因素
商標近似之程度
觀察原則
態樣：外觀近似、觀念近似、讀音近似
普通知識經驗之消費者施以普通注意程度
整體觀察原則為主，有顯著部分時，
以主要部分觀察為輔
異時隔離觀察以消費者模糊記憶為準
商品類似：在功能、材料、產製者或其他因素共同關聯
服務類似：在消費者需求上，提供者或其他因素共同關聯
之程度
個案因素
商標識別性之強弱
先權利人多角化經營之情形
實際混淆誤認之情事
相關消費者對各商標熟悉之程度
系爭商標之申請人是否善意
其他混淆誤認之因素
排除混淆誤認之虞的可行性
減縮發生衝突之商品／服務
分割指定使用之商品／服務
取得先權利人之同意

（第十一款）　　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。

本款旨在加強對著名商標或標章之保護。根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，亞太經濟合作會議（Asia Pacific Economic Cooperation，APEC）於 2000 年 3 月決議會員國應遵守該決議。該決議明確指明對著名商標之認定，應考量相關公眾之認知，而非以一般公眾之認知判斷之；著名標章之保護除防止與著名商標/標章產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標/標章之識別性或信譽有減損（Dilution）之虞。而對於減損著名商標識別性或信譽之保護，會員並得要求達一般公眾所知悉之著名程度。我國實務上認為本款後段對商標著名程度之要求應較前段規定為高，無論是商標使用於其商品或服務的期間與範圍、商標廣告及宣傳的期間與範圍、以該商標銷售商品或服務的數量、金額或地理範圍等，其要求的期間、數量、金額與範圍等均較長、較多及較廣泛。且應注意，商標之註冊違反本款之情形，係屬惡意者，並不受一般申請評定 5 年除斥期間之限制，亦為國際間之立法例普遍對著名商標的特別規定（商 58Ⅱ）。

所謂著名，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而言（商施 31），其與 WIPO 關於著名商標保護規定一樣，均認為只要商標已廣為「相關」事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標或標章為著名，並以系爭商標申請時為判斷基準。又本款著名商標之保護，並不以是否已在我國申請或取得註冊為前提要件，依巴黎公約第 6 條之 2 規定，未註冊著名商標亦應保護，我國既為 WTO 會員，依 TRIPS 協定第 2 條規定，即有遵守巴黎公約該條規定之義務。因此，第 30 條第 1 項第 11 款前段規定所保護之著名商標，應包括註冊及未註冊之著名商標，亦即，若據爭著名

商標在我國尚未申請或取得註冊，僅能主張有第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用，而無從適用同條項第 10 款規定（請參考「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」）。

本款適用之構成要件有：(一)近似與否；(二)著名與否；(三)是否有致相關公眾混淆誤認之虞；(四)是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。

一、近似與否：所謂商標近似係指二商標予人的整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗的消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（請參考「混淆誤認之虞審查基準」5.2.1 及前款說明）。

二、著名與否：商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者普遍認知該商標，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。除商標外，證明標章、團體標章及團體商標亦準用之（請參考「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」)。

三、是否有致相關公眾混淆誤認之虞：判斷此要件係指商標或標章所指示商品或服務來源與著名商標權人間，有無使相關公眾對其商品/服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者（請參考「混淆誤認之虞審查基準」)。審酌的考量因素，如商標是否近似暨其近似之程度、據爭商標是否為著名之商標或標章、商標識別性之強弱、相關消費者對商標之熟悉程度等，並依個案存在之客觀事實斟酌其他因素綜合判斷（請參考「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 2.」)。應注意的是，相關消費者對二商標所表彰之商品或服務來源雖不會產生同一來源混淆誤認之虞，但會產生二商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想時，我國實務上亦承認其有混淆誤認之虞，故所謂有致

相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。本款之適用要件與同條項第 10 款均有「混淆誤認之虞」規定，二者區別在於保護客體之不同。前者保護之客體為著名商標，而後者保護之客體為註冊或申請在先之商標，因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上，具一致性誠屬當然，故本款前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，同樣可援用本局發布之「混淆誤認之虞」審查基準。

四、是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞：商標減損的類型包括「減損著名商標識別性之虞」與「減損著名商標信譽之虞」兩種，分述如下：

（一）所謂減損著名商標識別性之虞，係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當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時，最後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。

（二）所謂減損著名商標信譽之虞，係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即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。例如因第三人以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想。

判斷有無商標減損之虞的參酌因素，包括商標著名之程度、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或其他參酌因素。商標近似為判

斷商標減損之虞的參酌因素之一，條文之所以特別列出這項參酌因素，是因為商標近似導致有商標減損之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，而無商標減損之虞，因此，應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確掌握有無商標減損之虞的認定。其他參酌因素，如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；個案上，系爭商標與據爭著名商標間若存在實際聯想的具體證據，亦有助於判斷該著名商標之識別性或信譽是否有遭受減損之虞。（請參考「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」3.1）

商標減損之保護係用來解決在傳統混淆之虞的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，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，所以，商標減損保護應限於保護著名程度較高的商標，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。而有關著名商標認定的參酌因素及可檢送的相關證據與主張前段適用的著名商標相同，但其證據的證明程度要求較高，通常商標著名程度高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用第 30 條第 1 項第 11 款後段規定。

本款但書規定，若得到該商標或標章之所有人同意申請註冊者，得排除本款之適用，核准其商標註冊。惟是否得著名商標或標章所有人同意申請註冊，僅為申請人與商標所有人所知悉，應由申請人或商標權人舉證證明之。

（第十二款）	相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

本條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、促進工商企業正常發展及維護競爭秩序的基

礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的救濟機會，除包含巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項規定，禁止其代理人或代表人註冊商標外，並擴大適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而仿襲申請註冊等情形。

商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能。100 年修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，於本法 86 年 5 月 7 日修正，即本此意旨，將與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，列為不得註冊之事由。惟條文中並未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義。100 年 6 月 29 日總統公布修正之新商標法，於草案階段，曾就此議題於 98 年 8 月 14 日與最高行政法院、智慧財產法院、高檢署智慧財產分署之代表進行討論，與會代表咸認為申請人是否基於仿襲意圖所為，得斟酌契約、地緣、業務往來或其他關係等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷，並不會限縮其適用範圍，反而更能夠明白其立法之旨意。

申請人是否基於仿襲意圖所為，得就個案中據爭商標是否具獨創性及其行銷於市場等具體客觀事證，判斷申請人是否基於業務競爭關係知悉他人商標存在而有「意圖仿襲」申請註冊之情事，並斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據加以判斷。

先使用人應舉證證明申請人「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在」的事實；例如：(一)先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料；(二)先使用人與申請人間親屬、契約關係之證明文件；(三)先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街之地址位置證明文件；(四)先使用人與申請人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件；(五)其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。然而，前述證據多半存在於當事人之間，於註冊申請案審查階段，為有效防止惡意搶註及提高審查正確性，商標所有人或與商標註冊具利害關係之

人，得以意見書方式檢具事證，提出相關審查上資訊，以供審查人員參考（請參考「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」）。

本款所稱「先使用」之商標，係指相對於系爭商標在先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用商標於同一或類似商品之事實，並不限於在國內先使用，不須於國內有使用事證，亦包括已在國外先使用之商標。惟前述「先使用」之商標，如係現仍有效存續的註冊商標，應優先適用同條項第 10 款、第 11 款判斷是否不得註冊；若係過去曾有效註冊，其後因商標權期間屆滿而消滅的商標，應證明在後註冊商標申請之前，依社會通念可期待之合理期間內，仍有持續使用該商標之事實，始符合本款防止搶註的立法保護目的。至於知悉他人商標存在的原因為何，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」；解釋「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院 98 年度判字第 321 號判決、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 30 號行政判決參照）。

另一方面，實務審查上對於商標「先使用人」的判斷經常發生爭執，例如經銷商或製造商雙方均主張自己為商標的「先使用人」。參考美國實務所建立的準則【UVeritech, Inc. v. Amax Lighting, Inc., 115 USPQ2d 1242 (TTAB 2015)】，實務上得以下列個案因素進行審酌：(一)何人率先創作該商標並將之附加於商品；(二)在商品包裝和廣告中，何者的名稱與商標一併呈現；(三)何者負責維繫商品的品質及一致性；(四)相關消費者所認知的商品經營者為何人，舉例而言，消費者會向誰客訴或更換有瑕疵的商品；(五)商標廣告宣傳費用由何者支付；(六)爭議當事人實際上如何向他人表示該商品的來源或出處。

（第十三款）　有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、稱號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

本款原條文所定「字號」，考量現在國人使用「字號」之情形並不普遍，而「稱號」有稱呼、稱謂之意，並可涵括「字號」之意涵，故將「字號」修正為「稱號」。

本款旨在於保護自然人的人格權，所稱「他人之肖像」不以著名為限，經過裝扮或不同畫風呈現的肖像，可辨認出該他人時，仍屬之；而姓名、藝名、筆名、稱號者，限於達到「著名」的程度方得適用。但申請人如取得該他人同意申請註冊者，得於申請時檢附同意書，或於補正同意書後，主張但書之適用。歷史人物的肖像或已逝著名人士的姓名、藝名、筆名、稱號等，因其人格權業已消滅，非為本款保護之範圍。但著名歷史人物的姓名與商品或服務的內容可能有關時，容易使相關消費者對其內容產生聯想，視其為商品或服務內容的說明者，應不具識別性（商 29 Ⅰ①），又著名歷史人物的鮮明形象，常具有社會教化功能，若使用於指定商品或服務，使人產生不敬或侮蔑等負面聯想，而對公共秩序或善良風俗有所妨害者，則不得註冊（商 30 Ⅰ⑦）。

（第十四款）　相同或近似於著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

本款旨在保護著名法人、商號或其他團體之名稱權，以保障商業秩序及防止不公平競爭，並保護消費者免於受混淆誤認的可能。對於著名之法人、商號或其他團體名稱之保護，應以有無致相關公眾混淆誤認之虞為要件，不以商標中之文字與其特取名稱完全相同為限，以符合審查實務。

本款之法人、商號或其他團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言。其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內（行政法院 71 年度判字第 202 號判決、71 年度判字第 337 號判決；最高行政法院 98 年度判字第 755 號判決參照）。其中所稱之「公司、商號或其他團體之名稱」，指公司法、商業登記法或人民團體法中之公司名稱、商號名稱或其他團體名稱而

言；依公司法第 18 條授權所制定之公司名稱及所營業務預查審核準則第 5 條及商業登記法第 28 條第 3 項授權所制定之商業名稱及所營業務預查審核準則第 5 條規定，應使用我國文字，原則上應以中文為限，如係作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱，雖仍為「表彰營業主體」之名稱，若有致相關公眾混淆誤認之虞者，應回歸第 11 款有關著名商標或標章之規定加以保護。至於外國公司依公司法規定，在我國境內辦理分公司登記後，所登記之公司中文名稱亦受本款規定之保護。另「其他團體」，係指法人以外其他無權利能力之團體而言。非具有權利能力之「團體」，如有一定的名稱、組織及管理人而有自主意思，以其團體名稱對外為一定商業行為或從事相關事務有年，具有相當知名度而為一般人所知悉或熟識，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（司法院大法官釋字 486 號解釋意旨參照）。

本款法人、商號或其他團體之名稱，限於達到「著名」的程度，始有適用。而本法所稱著名，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（商施 31），且申請註冊商標之文字，與他人法人、商號或其他團體之特取部分相同者（商施 32）。所謂「特取部分」，係指法人成立時，特別取以為其名稱，以與他法人相區別，而彰顯其獨特主體地位之稱謂而言（最高行政法院 90 年度判字第 596 號判決、96 年度判字第 206 號判決意旨參照），法人、商號或其他團體的全稱中，表明業務種類或組織型態的文字，雖非在於表示其特取而與他人相區別的部分，惟業務種類或組織型態以外之文字，如不足以表彰其特性而與他人相區別，非屬特取名稱，而應以其名稱通體觀察，並審酌法人、商號或其他團體對外用以表彰獨特主體地位，及相關事業或消費者用以區別其與他法人、商號或其他團體之稱謂，作為其特取名稱。例如我國諸多知名企業多以「臺灣（台灣）」結合業務種類及組織型態作為公司名稱；如台灣大哥大股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、臺灣塑膠工業股份有限公司、臺灣水泥股份有限公司等，倘去除「營業種類」及「組織型態」之僵化方式判斷特取名稱，上開公司之特取名稱均為「臺灣（台灣）」，則上述眾多企業間即無法相互區別，俾以對外表彰其主體之獨特性，此時，顯見

應就其表明營業種類或組織型態整體觀察，方屬適法（智慧財產法院100年度行商訴字第164、169號行政判決意旨參照）。

商標與著名之法人、商號或其他團體之名稱相同或近似時，應否准予註冊，仍需視其有無致公眾混淆誤認之虞加以判斷。依但書規定，若得到該著名之法人、商號或其他團體同意申請註冊者，則排除本款之適用，仍得核准註冊。

（第十五款）　商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

本款主要著重於著作權人、專利權人或其他在先權利人的保護，由於是否侵害他人著作權、專利權或其他權利，往往存有事實上或法律上的爭議，必須委由法院來審理並裁判，始能確知商標有無侵害他人權利，故應經法院判決侵害確定者，才能認定有本款規定之適用。惟應注意條文中「判決確定」並非指「註冊時」即應取得確定判決，始有本款之適用，而係指商標申請時侵害他人之著作權、專利權或其他權利之事實，在提出異議、申請評定或提請評定程序中須檢附確定判決書，以證明該商標之註冊確實侵害他人之著作權、專利權或其他權利。但如經該等權利人同意申請註冊商標，就沒有禁止的必要，為本款但書所明定。

本款規定係源自於 TRIPS 協定第 16 條第 1 款規定「商標權不得侵害任何既存在先的權利」，即商標權與其他權利發生衝突時，以保護權利在先者為原則。而商標權為智慧財產權之一，是以，商標以自行創作為原則，不得抄襲他人精神智能之產物，如商標之註冊侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者，商標專責機關應不准其註冊。至於使用之商標若有致侵害他人著作權、專利權或其他權利者，他人自得依相關法規主張權益，並循司法救濟途徑以訴訟排除其侵害或請求損害賠償等，即非本款規範之範疇。

應注意本條款之適用，並不限於使用的商品或服務範圍，如申請或註冊的商標圖樣涉及侵害他人美術著作時，法院應審酌一切相關情

狀，就認定著作權侵害的二個要件，即所謂接觸及實質相似為審慎調查審酌。於實際個案中，法院先比對註冊商標圖樣與他人所設計之美術著作，發現無論文字書寫方式或圖形設計均幾乎相同，復衡酌著作權人以該美術著作之文字及圖案作為商標，所產製之飲料商品已廣泛銷售於全世界。即據此認定商標權人應有接觸他人美術著作，知悉附有該著作之商品頗具知名度，為利用攀附其知名度，乃抄襲重製成商標圖樣申請註冊使用，使相關消費者誤認為係與著作權人相關之品牌來源，進而認定商標權人有故意侵害他人著作財產權之行為(參照最高法院 107 年台上字第 1554 號民事裁定、智慧財產法院 106 年民著上字第 9 號民事判決、智慧財產法院 106 年民著訴字第 4 號民事判決)。

（第二項）　前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。

本條第 1 項第 9 款、第 11 款至第 14 款規定之情形，包括「葡萄酒或蒸餾酒地理標示」；「著名」商標或標章；「先使用」於同一或類似商品之商標；「著名」姓名、藝名、筆名、字號；「著名」法人、商號及團體名稱等之認定，係以申請時為準，亦即判斷上開款次中是否為「地理標示」、「著名」、「先使用」等事實，應以系爭商標申請時客觀存在之事實狀態為準。至於商標之註冊有無第 1 項第 9 款、第 11 款至第 14 款規定之違法事由，則與第 1 項其他各款相同，仍以註冊時作為判斷之時點。

（第三項）　第一項第二款、第四款、第五款及第九款規定，於政府機關或相關機構為申請人或經其同意申請註冊者，不適用之。

本項增列第 1 項第 2 款規定情形，係參考國際間商標註冊實務，明定由政府機關或相關機構為申請人或經其同意申請註冊者，不在限制之列。

為了避免政府機關或相關機構申請表彰自己機關或機構之名稱、標識等商標，受到本條第 1 項第 2 款、第 4 款、第 5 款及第 9

款之拘束，本項特別明定申請人為第 4 款的政府機關；第 5 款的國際跨政府著名組織或國內外著名的公益性機構；第 9 款的葡萄酒或蒸餾酒地理標示的政府機關或相關機構，或經其同意申請註冊者，不適用之。

（第四項）　商標圖樣中包含第一項第一款之功能性部分，未以虛線方式呈現，不得註冊；其不能以虛線方式呈現，且未聲明不屬於商標之一部分，亦同。

本項規定，於 112 年修正前係準用前條第 3 項聲明不專用之規定。然商標圖樣中具功能性之部分，基於公益性考量，無法透過使用取得註冊，如以聲明不專用方式為之，仍保留於圖樣中就其整體作為混淆誤認之虞之判斷，並不妥適，爰明定功能性部分若未以虛線方式呈現者，不得註冊。另商標圖樣中部分具功能性，不能以虛線方式呈現者（如非視覺可感知之聲音或氣味等），則應聲明不屬於商標之一部分後，始得註冊。

➲相關實務案例或解釋

＜30 條 1 項 1 款＞

◎ 原告所稱系爭商標瓶身中段圓橫形部分及瓶身下段有半圓形隆起形式之肋條，且瓶底有略微凹陷之設計，係為改善因水氣凝結造成手滑摔瓶之情形，而有利於手握部分，係屬於功能性之商品設計。按具有功能性的商品形狀或包裝可以提升產業整體技術進步，並帶給社會便利，若該功能性的設計歸屬於一人所有，將造成市場的永久獨占，不利於市場的公平競爭與技術進步，但若完全不加保護，也可能損及創新的動機，為在鼓勵創新與維護公共利益間取得衡平，專利法賦予功能性商品有限的保護期間，時間過後，該發明即成為公共財，任何人均能自由使用。至於商標法主要目的，在保護具有指示商品或服務來源功能的標識，該標識並得藉由延展取得永久保護，而無期間的限制。若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，則該永久性的保護即有礙於同業的公平競爭及社會的進步，為避免此種情形發生，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，則不能取得註冊。故系爭商標兼具有功能性之設計，其是否具有識別性，事屬二事，上開主張尚無從作為對原告有利之論據【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 96 號行政判決】。

◎ 功能性使用

1. 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，其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。因此，商標法第 30 條第 1 項明文規定：「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。

2. 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【106 年度民商訴字第 35 號】。

＜30 條 1 項 4 款＞

◎ 商標有相同或近似於中華民國政府機關之標章者，不得註冊，但於政府機關或相關機構為申請人時，不適用之，現行商標法第 30 條第 1 項第 4 款、第 3 項定有明文。由於政府機關之標章表彰該政府機關之公信力，如許政府機關以外之人以相同或近似於政府機關標章之商標申請註冊，消費者可能誤信該申請人即為政府機關，為此公益利益之考量，同條第 1 項第 4 款始為此規範…現行商標法第 30 條第 1 項第 4 款不准註冊事由重在判斷系爭商標之圖樣（如附圖 1 所示）與據以核駁之中央銀行標章圖樣（如附圖 2 所示）有無相同或近似之情事，而商標圖樣即為商標之表現形式（the reproduction of a mark），商標近似判斷即以消費者之地位，自商標圖樣整體之外觀、觀念或讀音方面為觀察…原告固經臺北市政府准許設立，並以「中央精鑄廠有限公司」為其公司名稱（本院卷第 22 頁之公司基本資料查詢），然商標註冊應否准許，專視其申請是否符合商標法之規定，無由逕以公司之設立登記，執為系爭商標即應准予註冊之論據。故原告此部分主張，要無足取【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 106 號行政判決】。

＜30 條 1 項 6 款＞

◎ 驗證標記係指產品合於國家標準規定所發給之品質保證標記，系爭「同」商標圖樣上之同字近似於公制度量衡器之同字驗證標記，尚非得因原告之使用而謂無使一般消費者對驗證標記與系爭商標之混淆誤認，況被告亦非以系爭商標不具特別顯著性為核駁依據【最高行政法院 89 年度判字第 1144 號判決】。

◎ 商標法第 30 條第 1 項第 6 款之規範目的，在於避免消費者因誤認誤信其商品的品質係經過驗證而誤購。所指「國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記」係指依國內外用以表明品質管制或驗證，符合國家法規標準所核發的驗證標記或印記而言，與一般證明標章有別，例如國內依標準法規範之 CNS 正字標記等，而國外者指其性質相當於我國正字標記的驗證標準所核發之標記，例如訂符合歐盟指令之 CE 產品安全認證等，故在判斷是否有本款之適用時，應該根據各該國家之標準及規定加以參酌衡量。被告雖主張

上開商標違反商標法第 30 條第 1 項第 6 款之規定，然全未具體舉證上開商標即為符合國家法規標章所核發之驗證標誌或印記，或與之近似，自難徒以被告上開所辯即認如附表所示商標有本款規定之適用，所辯亦不足採【臺灣臺北地方法院 108 年智易字第 60 號刑事判決】。

◎ 查「JIS」是日本工業規格 Japanese Industrial Standards 的縮寫，是由日本工業標準調查會（JISC）組織制定和審議，JIS 是日本國家級標準中最重要、最權威的標準，根據日本《工業標準化法》的規定，JIS 標準除對藥品、農藥、化學肥料、蠶絲、食品以及其他農林產品制定有專門的標準或技術規格外，還涉及到各個工業領域，其內容包括：產品標準（產品形狀、尺寸、品質、效能等）、方法標準（試驗、分析、檢測與測量方法和操作標準等）、基礎標準（術語、符號、單位、優先數等），專業包括：土木與建築、機械、電氣、汽車、鐵路、船舶、航空、冶金、運輸、化工、採礦、紡織、造紙、醫療裝置、陶瓷及日用品、資訊科技等，其中露營用具、露營帳棚、露營設備、露營燈具亦為 JIS 標準規範項目之一(參「維基百科」網站介紹)。足認據爭「JIS」標誌為國外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記。

本件商標圖樣係以外文「JIS outdoor」及中文「珍愛頌」所組成，與前揭據爭「JIS」標誌相較，二者圖樣皆有「JIS」，雖系爭商標圖樣中尚有不同的外文「outdoor」及中文「珍愛頌」，惟系爭商標圖樣中的「JIS」字體較大，刻意突顯，特別醒目，以之作為商標之一部分，與據爭「JIS」標誌的外文相同，予人之寓目印象極相彷彿，核已構成近似。此外，系爭商標指定使用的「露營用具零售批發，露營帳棚零售批發，露營設備零售批發，露營燈具零售批發」部分服務，其所銷售之「露營用具、露營帳棚、露營設備、露營燈具」等商品，適與據爭「JIS」標誌所規範之日用品項目之間，具有類似關係，有誤認誤信其服務所涉商品的品質係通過日本工業「JIS」規格驗證之虞，自有前揭法條規定之適用【中台評字第 H01070181 號商標評定書】。

＜30 條 1 項 7 款＞

◎ 公共秩序及善良風俗乃所有商業行為中應嚴守之規範，此一界線不能有絲毫逾越，否則，即係犧牲公共秩序及善良風俗以成就私人利益，其中利益權衡，孰輕孰重，不言可喻。若文字所涉及之公共秩序、社會安全問題，非單純成就私人利益所得彌補，即可能涉及公共秩序及善良風俗，所為註冊申請自不應准許【智慧財產法院 97 年度行商訴字第 85 號行政判決意旨參照】。

◎ 按妨害公共秩序或善良風俗者，不得為商標註冊，商標法第 30 條第 1 項第 7 款定有明文。所謂妨害公共秩序或善良風俗者，係指商標圖樣本身有妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念者而言（參照最高法院 91 年度判字第 206 號行政判決）。因公共秩序或善良風俗為不確定之法律概念，故適用本條款之判斷，應就商標所呈現之文字或圖形，在申請註冊時有關背景、對社會經濟活動之影響等因素，為具體內容之考量...認定商標之文字或圖形意涵是否違反公共秩序或善良風俗時，除應考量字典定義外，亦需考量商標整體之設計、商品性質及指定商品之市場使用情形，並應立於一般社會大眾之角度考量，不得拘泥於申請人自身主觀之想法【智慧財產法院 105 年度行商

訴字第 38 號行政判決】。

◎ 商標之註冊是否妨害公序良俗，首應以商標本身所表彰之外觀、觀念或讀音，考量註冊當時之社會環境，並就其指定使用商品或服務市場之情況、相關公眾之認知等因素綜合判斷，是否有明顯冒犯衝擊或可能破壞宗教、家庭或社會價值、影響公共利益等情形加以認定之。查系爭商標圖樣僅係由上述 Q 版老虎臉部圖形組合而成，其外觀上並無偏激、粗鄙、歧視、貶抑或給予他人不舒服印象之圖形或文字，再觀諸參加人提出之自家商品照片及網頁，可知參加人將系爭商標使用於指定商品或服務時，除用於商品吊牌上外，亦將之立體化用於嬰幼兒之衣服、冠帽、鞋子等商品上成為其一部，其寓意係為辟邪、祈求平安之意，自難認有何違反社會公共利益或一般道德觀念之情事。另觀之市售各款虎頭帽，可知市面上用於辟邪、祈求平安之虎頭帽款式甚多，其圖樣、設計均與系爭商標差異甚大，縱使系爭商標經核准註冊，其他業者亦非無法循傳統文化風俗，設計出其他表現辟邪、祈求平安且不同款式之虎頭帽，自難認參加人有意圖獨占市場利益、違反社會公共利益之情事，是原告主張核准系爭商標註冊有妨害市場公平競爭等語，自非可採【智慧財產法院 109 年度行商訴字第 93 號行政判決意旨參照】。

＜30 條 1 項 8 款＞

◎ 按商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為當時商標法第 37 條第 1 項第 6 款所規定。系爭「NIP PON 設計圖」商標圖樣如附圖，其外文 NIP PON 與日本之 NIPPON 讀音相同，且字母組合與排列相同，雖其字母經些微設計，惟仍易辨識，其整體圖樣無論外觀、觀念或讀音均有使人與日本國名產生聯想，難謂無使一般消費者對其商品出產地發生誤信之虞【最高行政法院 89 年度判字第 489 號判決】。

◎ 按商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者；或襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者；或相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為系爭商標審定時商標法第 37 條第 1 項第 6 款、第 7 款及第 12 款前段所規定。查系爭商標圖樣係由外文「SURICH」及五花瓣圖形所組成，其外文「SURICH」與瑞士城市「ZURICH」讀音幾近相同（此參原告公司之英文名稱「SURICH WATCH CO,LTD.」主要部分與系爭商標外文相同，而其中文名稱亦與瑞士城市「ZURICH」之中譯名蘇黎士相同，可見其讀音之相近），其外觀亦僅字首「S」與「Z」之別，該二字母字型復又相似，而「ZURICH」為一國際性旅遊消費城市，鐘錶商品復為瑞士知名重要之產品，則系爭商標指定使用於鐘錶等商品，有使消費者誤信誤認其商品為瑞士所產製之虞，有違首揭商標法第 37 條第 1 項第 6 款之規定。原告雖提出之進口報單，主張其商品皆來自瑞士，且為瑞士商 SURICH WATCHGmbH 之授權代理商云云，惟原告並非瑞士鐘錶製造商，而係以銷售他人製造之鐘錶為業，原告現雖向瑞士進口或為某瑞士商之代理商，然渠所取得之系爭商標，法未限制僅得使用於瑞士製者，原告仍可使用於非瑞士製者，自有使消費者誤信誤認其商品為瑞士所產製之虞【最高行政法院 90 年度判字第 364 號判決】。

◎ 按商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為商標法第 37 條第 6 款所規定。查系爭「大西藏」商標圖樣之中文大西藏，有泛稱西藏地區廣大疆域之意，且西藏地區盛行密宗佛教，則被告以大西藏作為商標圖樣，指定使用於金屬製佛像、金屬製雕塑品、裝飾品、擺飾品商品，易使一般消費者誤認其商品係西藏地區盛行之密宗佛教所使用，或以西藏地區特殊材質所製造，或於西藏地區所產製，即有使公眾對其商品之性質、品質或產地產生誤信之虞【最高行政法院 90 年度判字第 2081 號判決】。

◎ 按商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞之情形，不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 11 款定有明文。本款規範對象，係指商標本身與所指定使用商品之聯結，致使人誤認誤信該商標所表彰商品之性質、品質或產地。基於商標之屬地性，本款所稱公眾，係指我國相關消費者，且所稱產地，無須以盛產夙稱產品者為限（最高行政法院 92 年判字第 907 號判決參照），商品或服務之生產處所及來源，均屬之【智慧財產法院 98 年度行商訴字第 18 號行政判決】。

◎ 按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。本款之適用係指商標本身與其指定使用之商品或服務有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言；其規範目的旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品或服務性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買者。又商標法第 23 條第 4 項規定所排除適用者為同法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款之規定，其與本件商標註冊所適用者為同法第 23 條第 1 項第 11 款規定無涉【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 123 號行政判決】。

◎ 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】。

◎ 商標法第 23 條第 1 項第 11 款所規範對象在於商標本身與所指定商品或服務之聯結，致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地。其規範目的在於制止商標構成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務之不實關係，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害之公益目的，與同條項第 13 款及第 12 款前段之混淆誤認之虞之保護，係在於防止衝突商標間之混淆誤認之虞，二者應加以區辨，不可混同。則性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務

消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用。又商標圖樣文字與其指定商品或服務之關聯性雖屬判斷是否該當本款之因素之一，但應以消費者地位判斷，以構成商標之圖樣文字等係直接表示商品或服務之特性，直接判斷其關聯是否致生誤認誤信之虞，而非經比較而得出混淆誤認之虞。所以該商標與商品或服務之性質、品質或產地，自無適用經濟部頒「混淆誤認之虞審查基準」所列各要素，以相互比較混淆誤認之虞可言，另就商標之著名性亦無與產地等之著名性比較其消費者熟悉程度可言。按自他商品或服務之識別性有無，對判斷是否該當商標法第 23 條第 1 項第 11 款之事由，雖有影響，固不因係著名商標而免於本款之適用。但註冊之商標整體本身業已著名，雖商標本體亦含表彰性質、品質或產地之圖樣文字等，但消費者既已認識該著名商標本體所指涉之商品或服務來源，其會陷於誤認誤信性質、品質或產地之虞之可能甚低，亦即從著名商標之意義，其商標整體圖樣文字本身即係消費者所熟悉者，則消費者自不至於因該著名商標部分含單純之品質、產地等表示，而有品質誤認誤信之虞【最高行政法院 99 年度判字第 1324 號判決】。

◎ 按商標乃整體不可分之識別標識，則具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，對商標寓目印象係整體文字圖樣，而非商標各別割裂部分，是以判斷商標近似，應以整（通）體觀察為原則（最高行政法院 61 年判字第 292 號判例參照）。惟因商標構成之文字、圖形、記號等標識之中，有較易引起消費者注意特別顯目部分，亦有不易引起注意部分，該較易引起消費者注意部分，即為主要部分，較易影響商標給予消費者之整體印象，此即前開判例所揭示之商標是否近似，應就構成各商標之主要部分觀察之意旨所在（最高行政法院 55 年判字第 262、265 號，56 年判字第 277 號等判例參照），所以主要部分觀察方法是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀察方法之一。惟商標圖樣中必須有一定部分特別引人注意，且此部分而商標之識別功能特別顯著者，始可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似；雖係組合商標，基於商標構成之一體性，由該商標全體所構成「外觀」、「觀念」、「讀音」觀察，已足以作為交易上識別標識，若一部分離抽出，依據交易經驗或消費者觀察反係生硬不自然者，殊不容許藉主要部分觀察原則為詞，割裂商標整體性錯誤地判斷商標近似。蓋若誤解主要部分觀察原則，只要是組合文字或圖樣，即特意硬將商標割裂分別比較，自與商標識別性係以商標整體為消費者寓目印象之本質有違（最高行政法院 99 年度判字第 180 號判決參照）。經查，本件系爭商標商標圖樣係由外文「K‧SWISS」，置於五條斜線之上，再經設計成盾牌圖樣所組成，固含有外文「SWISS」，惟其前另置「K‧」字母，已呈現結合他外文後「K‧SWISS」之設計態樣，予消費者寓目觀感認知，除係表彰商標權人公司名稱（K-SWISS INC.）之特取部分外，又該外文「K‧SWISS」尚結合五條斜線，整體設計成盾牌圖樣，與原告根據瑞士錶類標識使用條例規定單純外文「SWISS」或「SWISSMADE」係供消費者認識該鐘錶商品產自於「瑞士」或由「瑞士製造」之意涵完全不同，二外觀亦繁簡有別。換言之，系爭商標予消費者印象為一識別產製來源之商標態樣，並非該商標外文含有

「SWISS」一字，即使消費者產生與單純標示「SWISS」或「SWISSMADE」等字樣表示原產地來自瑞士之聯想【智慧財產法院 100 年度行商更(一)字第 2 號行政判決】。

◎ 參加人提出之異議附件 2，所示維基百科檢索「.tw」網頁查詢資料可知，「.tw」為臺灣國碼頂級網域名稱。而訴願卷證 1，所示維基百科有關「ISO 3166-1」標準國家代碼之介紹，臺灣之二位字母代碼為「TW」。參諸近年網路發達，小寫「tw」代表臺灣之網域名稱，已為國人所普遍知悉之常識。準此，足認系爭商標於 102 年 1 月 1 日註冊時，「TW」已予國內相關消費者之認知及印象，可直接聯想至具有「臺灣」涵義。自系爭商標之構成圖樣，直接客觀自商標文字整體之外觀、觀念或讀音等因素判斷，系爭商標給予相關消費者之印象，易使相關消費者誤認誤信商品之產地、販售地，或服務之提供地為臺灣地區【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 38 號行政判決】。

＜30 條 1 項 10 款＞

◎ 商標之近似與否應隔離觀察以為判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，然異地異時個別觀察則不易見者，仍不得不謂為近似，故凡商標無論在外觀上、名稱上或觀念上，其主要部分近似有足以惹起混同誤認之虞，而其他附屬部分雖不近似仍不得不謂為近似商標【最高行政法院 26 年度判字第 20 號判例】。

◎ 按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為行為時商標法第 37 條第 12 款所規定：而判斷商標近似與否，應隔離觀察其有無引起混同誤認之虞以為斷，迭經本院著有判例。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標，商標圖樣上中文之主要部分文字相同，其外觀有混同誤認之虞者，為外觀近似。系爭「黑麥薑」商標圖樣之中文「黑麥薑」，與據以核駁之「黑Ｐ薑」商標圖樣之「黑Ｐ薑」，僅中間之「麥」字與「Ｐ」字之別，起首之「黑」字及末尾之「薑」字皆相同，異時異地隔離觀察，不無引起混同誤認之虞，應屬近似之商標，復指定使用於同一或類似商品，依首揭法條規定，系爭商標應不得申請註冊【最高行政法院 90 年度判字第 2050 號判決】。

◎ 按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為商標法第 37 條第 1 項第 12 款前段所規定；而判斷商標之近似與否，應隔離觀察或連貫唱呼其有無引起混同誤認之虞以為斷，迭經本院著有判例。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；商標圖樣上之中文與外文讀音相同或相似，有混同誤認之虞者，為讀音近似。系爭審定第 743576 號「馬丁」商標圖樣，其中文「馬丁」與據以異議之註冊第 496731 號「Dr.Maertens」、第 643948 號「DR.MARTENS」商標圖樣，其外文 Dr. Maertens、DR. MARTENS 之主要部分 Maertens、MARTENS，讀音甚為近似，異時異地連貫唱呼，難謂無使一般消費者產生混淆誤認之虞，復均指定使用於相同之鞋類商品，自有首揭法條之適用【最高行政法院 88 年度判字第 3694 號判決】。

◎ 查商標經申請人聲明部分不專用者，係指商標權人對於他人使用非專用部分之文字或圖形為商標時，不得主張其有專用權，而排除他人之使用，至於該商標權人使用商標時，專用部分與非專用部分均可一體使用。故觀察系爭商標與據以異議商標是否構成近似，仍應整體觀察，而非排除非專用部分，單獨就專用部分為比較而已。商標法施行細則第 28 條第 1 項係規定商標申請人得聲明部分商標圖樣不在專用之列；該條第 2 項規定，於商標申請時有第 1 項情形，與他人商標圖樣比較其相同或近似時，仍以整體圖樣為準。此項規定符合商標是否相同或近似，以圖樣整體之比較為主，輔以主要部分圖樣原則（本院 26 年判字第 48 號著有判例）無違。系爭「德州炸雞」商標圖樣觀之，其圖樣設計為一使用相同字體大小之「德州炸雞」連續中文字所組成，並非為文字圖形等所組成之聯合式，而據以異議之「德州德積」，其設計方式亦與系爭商標相同。雖系爭商標圖樣中之「炸雞」為說明性文字且經其申請人聲明不專用在案，惟就商標的實際使用來看，並無法就此相同字體大小之「德州炸雞」為割裂而使用，其予一般消費者之印象亦是此相同字體大小「德州炸雞」之整體印象，故將其再分割為「德州」、「炸雞」而成為所謂的主要部分與附屬部分，實有違一般消費者之觀感及判斷。而以「德州炸雞」與「德州德積」異時異地隔離相較，不論就外觀、讀音或觀念上加以觀察，其整體上皆予人有明顯之區隔為由，認定兩者不屬近似之商標，核無不合【最高行政法院 91 年度判字第 1783 號判決】。

◎ 商標法施行細則第 28 條第 1 項旨在規定商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形之部分，若刪除該部分則失其商標圖樣之完整性，如經申請人聲明該部分不在專用之內，得允許其以該圖樣申請註冊。此乃商標圖樣雖包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形部分，但因其與其他非說明性或具特別顯著性之文字或圖形部分已緊密結合成一整體而無法單獨割裂，故申請人聲明該說明性或不具特別顯著性之文字或圖形部分不在專用之內，即可就該商標圖樣之整體申請註冊，用以兼顧他人與申請人之利益，避免產生說明性或不具特別顯著性之文字或圖形由單獨一人取得商標權之不公平、不合理之現象發生。而同條第 2 項之規定則宣示比較二商標圖樣是否近似仍以其整體圖樣為準，不因商標權人對於商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形之部分聲明放棄專用權而有所不同，蓋商標之使用係整體使用，不可能將專用部分與非專用部分分離使用。從而同條第 2 項與第 1 項之規定不相牴觸。次查，本院判例固認商標圖樣是否近似之比對，應以主要部分為主，然其意旨在於主要部分之比較係為得通體觀察之正確結果之一種方法，非謂比較商標圖樣是否近似僅應就其主要部分比較，而置通體觀察於不顧。蓋商標中之一定部分特易引起一般人之注意，因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，雖亦需就該一定部分（主要部分）加以比對觀察，然此係為得通體觀察之正確結果之一種方法，並非某一定部分相同或近似，該商標即屬近似之商標【最高行政法院 91 年度判字第 523 號判決】。

◎ 主要部分觀察方法是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀察方法之一。惟商標圖樣中必須有一定部分特別引人注意，且此部分商標之識別功能特別顯著者，始可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似；雖係組合商標，基於商標構成之一體性，由該商標全體所構成「外觀」、「觀

念」、「讀音」觀察，已足以作為交易上識別標識，若一部分離抽出，依據交易經驗或消費者觀察反係生硬不自然者，殊不容許藉主要部分觀察原則為詞，割裂商標整體性錯誤地判斷商標近似。蓋若誤解主要部分觀察原則，只要是組合文字或圖樣，即特意硬將商標割裂分別比較，自與商標識別性係以商標整體為消費者寓目印象之本質有違（最高行政法院 99 年度判字第 180 號判決要旨參照）【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 176 號行政判決】。

◎ 查「服務標章圖樣相同或近似於他人同一或類似服務或商品之註冊標章，不得申請註冊」，為本件系爭服務標章註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 12 款所明定。而判斷兩標章近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之消費者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。服務標章在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之服務標章。又服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似，不能以一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題。本件系爭註冊第 117483 號「咖啡共和國 Republic of Coffee」服務標章圖樣與關係人據以評定之註冊第 799055 號「咖啡共和國 COFFEE REPUBLIC」商標圖樣相較，除中文「咖啡共和國」相同外，且外文部分均含「REPUBLIC」及「COFFEE」二字，二者於外觀、觀念上於異時異地隔離觀察之際，有使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之標章。又前者指定使用之咖啡廳之服務，與後者所指定使用之咖啡商品，雖一為服務，一為商品，惟自實際交易型態觀之，經營咖啡廳業者除提供場地供消費者享用咖啡外，尚兼有陳列販售咖啡豆、咖啡包等商品之情事，兩者除原料雷同外，其服務對象與購買者亦常重疊，依一般社會通念及市場交易情形，易使購買人誤認其來自相同或有關聯之來源，揆依前揭說明，難謂不構成相同或類似。商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時，行政上之便利而規定，與商品或服務是否類似，原不盡一致，要非絕對受其拘束。不得以二以上商品或服務屬於相同之分類，而當然認定其為類似商品或服務，亦不得以二以上商品或服務屬於不同之分類，而當然認定其不是類似商品或服務。又商品與服務之間亦有可能構成類似，服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似【最高行政法院 92 年度判字第 610 號判決】。

◎ 商品類似之判斷

按所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌。但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之。則在電子相關產業，同一商品上所存在之各項零件，實際上是來自不同業者、不同專業領域，不應僅因有搭配使用之可能性，即

認定商品構成類似。進而言之，商標使用於商品本身與其零組件或半成品之間，原則上並不構成商品類似。除非零組件或半成品用途係為配合商品使用功能，欠缺該必要零組件或半成品，即無法達成或嚴重減損該商品經濟上之使用目的，二者應有必要之依存關係，方得認為類似商品，若該零組件或半成品係廣泛商品所一般共用者，原則上仍不認係類似商品【最高行政法院108年度判字第375號行政判決】。

◎ 綜合衡酌二造商標近似程度及所指定使用服務與商品間類似之程度，暨據以異議等商標之識別性及相關消費者對各商標熟悉之程度等因素加以判斷，於客觀上相關消費者仍有可能誤認二造商標之商品或服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用【智慧財產法院法院98年度行商訴字第170號行政判決】。

◎ 雖然商標法諸多條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品／服務類似併列，然而真正形成商標衝突之最主要原因，其最終之衡量標準仍在於衝突之商標間是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞情形【智慧財產法院 99 年度刑智上訴字第51號刑事判決】。

◎ 按「商標有下列情形之一，不得註冊：10、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」現行商標法第30條第1項第10款本文所明定。除商標本質意義的識別性外，條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品/服務類似併列，顯見商標的近似及商品/服務的類似，應該是在判斷有無「混淆誤認之虞」時，其中的二個重要的參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為「混淆誤認之虞」的成立，這二個因素是一定要具備的。此外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定【最高行政法院108年度上字第963號判決】。

◎ 應參酌各因素綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞

判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素等，而「混淆誤認之虞」之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，非僅謂合於單一因素即可認定有致相關消費者混淆誤認之虞【最高行政法院108年度判字第162號判決】。

判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞【最高行政法院109年上字第100號行政判決、智慧財產法院109年度行商訴字第75號行政判決】。

◎ 行政訴訟法第4條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分

後，其所根據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，除有特別規定外，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。本件 A 註冊商標經商標主管機關評定無效（註：新法改為評決成立撤銷其註冊）後，在訴訟中，據以評定之 B 註冊商標，經商標主管機關另案處分撤銷（註：新法改為廢止）其商標專用權確定在案。行政法院審理本案時，應以商標主管機關評定A商標註冊時之事實狀態，為其裁判之基礎，無庸審酌據以評定之B註冊商標之專用權事後已被撤銷（註：新法改為廢止）之事實，最高行政法院 92 年 12 月 30 日 92 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議在案。(另參照最高行政法院 98 年度判字第 779 號判決、92 年度判字第 1331 號判決意旨)，是以，原則上應以「原處分作成時」為判斷基準時，其後發生之事實或法律之變更，尚非法院所得審究之範圍，原告尚難執此而為本件有利之論據【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 79 號行政判決】。

◎ 系爭商標並無商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款所定不得註冊之情形，從而，被告所為「異議不成立」之處分，雖僅謂系爭商標與據以異議商標非屬近似之商標，遽認即無前揭規定之適用，亦即就同條項第 12 款前段、第 13 款部分，僅判斷混淆誤認之虞其中商標是否近似暨其近似之程度此一單一因素，忽略其他因素之考量（如混淆誤認各相關因素強弱、相互影響)，有違「混淆誤認之虞」審查基準，其理由雖有未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 104 號行政判決】。

◎ 所謂「消費者」，係指已購買及將購買該商品或服務之人，故不論為「一般消費者」亦或是「相關消費者」，皆仍係指有意願使用相關商品或服務之人，且商標法所欲保護之消費者，絕非僅指已接受該商品或服務之人，對於可能之消費者、未來之消費者，均係商標法所欲保護之對象【最高行政法院 100 年度裁字第 828 號裁定】。

◎ 查商品之產製者，為區別其商品之等級或取向，亦常以相同之文字作為商標設計之固定元素，再分別加上圖形或不同之文字使其成為表彰不同商品之系列商標，已如前述，而前述之商品等級或取向，除常以性別、年齡之方式呈現外，亦常以制價策略之方式呈現，亦即商品產製者所生產之商品，本即可能包含高單價以及較為平價之產品，而相關消費者基於不同之需求，本即可能同時消費高單價與較為平價之商品，自不得僅以二造商標所表彰商品價位不同，而逕認消費族群不致重疊...原告主張其係善意先使用系爭商標之部分，縱使屬實，亦僅係原告使用系爭商標是否構成侵權之問題，無礙商標行政訴訟之主要目的為保護消費者，二造商標既會導致相關消費者混淆誤認，即不應准許後申請之系爭商標之註冊【智慧財產法院 103 年度行商訴第 86 號行政判決】。

◎ 商標個案審查原則與平等原則

按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第 6 條有明文。行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性

質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（參照司法院釋字第 596 號解釋意旨；最高行政法院第 95 年度判字第 446 號判決）。商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，主管商標之專責機關應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 155 號行政判決】。

◎ 先申請註冊主義

商標法採屬地主義，而我國商標法適用先申請先註冊主義，參加人之據以評定商標先在臺灣申請獲准註冊，不論原告之系爭商標在紐西蘭何時註冊、兩商標緣起於何，參加人之據以評定商標均應優先受保護，以符合註冊主義及先申請主義之精神【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 155 號行政判決】。

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。原判決認為系爭商標雖申請註冊在後，惟因系爭商標藉由廣告行銷等措施，較諸據以核駁商標廣為我國相關消費者熟悉，是以系爭商標更應獲得保護云云，明顯違反我國商標法先申請註冊原則之規定，適用法律自有不當。又原判決上開論述，學說稱之為『反向混淆誤認』，亦即後商標因較諸前商標廣為消費者所知悉，消費者反而誤以為前商標係仿冒後商標，或誤認為前商標與後商標係來自同一來源，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。惟正因為前、後商標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，可知後商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞，依商標法『先申請註冊原則』，自應保護註冊在先之前商標，而非後商標，此在其他比較法例皆然。此一制度之另一目的，在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」（最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決意旨參照）。可知，我國立法於價值選擇上，係優先保護註冊在前之商標而非較為著名之商標，故本件亦難僅憑被告為知名之小南門傳統豆花之經營者，即認定其逾越原註冊商標指定之豆花商品而使用於系爭商品係「符合商業交易習慣之誠實信用方法」【智慧財產法院 107 年度民商訴字第 18 號民事判決】。

◎ 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】。

◎ 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（最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決意旨參照）。...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】。

◎ 先權利人多角化經營之情形與市場縫隙之填補

1. 原告主張據爭諸商標是著名商標，保護的範圍不應僅限於乳品類商品，並提出「福樂鈣多多」商標註冊證說明據爭諸商標行銷已切入燕窩飲料、人蔘茶、靈芝茶，即第 5 類「營養補充劑」之領域云云。按為保存商標先使用者擴張及進入相關領域之通路，先使用者固有權保留其「自然擴張領域」，而允許其在有能力時將其商標使用於該種商品，惟以商標先使用者營業類別越多元化，則其填補縫隙的可能性愈大。經查，原告所註冊之商標資料（評定卷第 374 頁至第 379 頁背面），大部分與乳品類、飲品等食品相關，僅註冊號數第 8653 號、第 12879 號、第 12880 號、第 12881 號、第 12882 號與膳食業或食宿業之服務有關，故依據爭諸商標指定之商品或服務類別以觀，原告有由乳品類等食品經營擴充至膳食業或食宿業經營之表象，而由乳製品等食品經營擴充至膳食業或食宿業經營，與通常消費者對於可能擴張的感覺不相違，惟消費者進一步之感覺能否再自然擴張至系爭商標所指定使用之「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品經營，恐與消費者之可能擴張感覺距離過大，因認就「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品原告填補市場縫隙之可能性不大。至於系爭商標指定使用之「營養補充劑」部分，與據爭諸商標指定使用之乳品類等商品及原告之註冊第 1267041 號「福樂鈣多多」商標指定使用之燕窩飲料、人蔘茶、靈芝茶等第 32 類之商品，從滋養身體，補充體力，增進健康方面，有異曲同工之妙，加以「營養補充劑」與據爭諸商標指定使用之乳品類商品在功能上可能互換，而具有某些同質性或替代性，俱如前述，是原告由乳品類等商品經營擴充至「營養補充劑」之市場，衡情不違通常消費者對於原告可能擴張市場的感覺。

2. 綜上，審酌據爭諸商標之強度、與系爭商標之近似程度不高、與系爭商標指定使用之「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品二者商品之類似性不大，原告填補市場縫隙的可能性小等各情，系爭商標指定使用於「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品不致使相關公眾有混淆誤認之虞。惟審酌據爭諸商標之強度、與系爭商標之近似程度不高、與系爭商標指定使用之「營養補充劑」商品二者商品具鄰近性、原告填補市場縫隙的可能性大等各情，系爭商標指定使用於「營養補充劑」部

分，應有致混淆誤認之虞【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 84 號行政判決】。

＜30 條 1 項 11 款＞

◎ 按服務標章圖樣相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一或同類商品或營業；或有法人或全國著名之商號名稱或姓名，未得其承諾，而該商號或法人營業範圍內之商品或營業，與申請註冊之服務標章所指定使用之營業同一或同類者，不得申請註冊，此為商標法第 67 條準用第 37 條第 1 項第 7 款、第 11 款規定之當然解釋。又服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標所指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或同類而有首揭規定之適用，不能以其一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或同類問題，可任意使用相同之文字作為圖樣，致使消費者對其服務之提供者或商品之製造者及其品質等項發生混淆誤認而為購買之情形。且原告就其商標所用之商品，除自行製造外，依商場習慣亦可自行銷售，揆諸首揭說明，系爭服務標章所表彰之營業與原告商標指定使用之商品，自應認屬同類，即有商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定之適用，被告機關原審定將商品與商品之銷售服務強為區分，而謂二者不生同一或同類問題，殊違一般交易觀念【最高行政法院 73 年度判字第 794 號判決】。

◎ 按商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，本件商標異議審定時商標法第 37 條第 7 款定有明文。次按所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第 31 條第 1 項所明定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。參加人申請註冊之系爭「&SPADE SPORT」商標，係由符號「&」及外文 SPADE、SPORT 所組成，與上訴人據以異議之「KATE SPADE」商標，係由外文 KATE、SPADE 所組成，兩者皆有相同之外文單字「SPADE」，而外文「SPADE」係有字義之外文，中譯大抵為鏟子、（撲克牌）黑桃，屬普通名詞，並非上訴人所獨創，茲分述如下【最高行政法院 92 年度判字第 562 號判決】：

一、系爭商標與據以異議商標是否近似？

（一）按商標法之立法意旨除保障商標權外，尤重保障消費者之利益，故商標圖樣相同或近似之辨別，其著眼點即係就普通知識購買人所具有之分辨能力而言，故無論通體觀察或隔離觀察，要皆從其最引人注目之處為之，而商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標，商標圖樣上之外文，有一單字相同或主要部分相同或相似，有混同誤認之虞者，為外觀近似，是商標是否近似，應以一般具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察有無混同誤認之虞以為其判斷。又所謂主要部分，係指商標之中具有識別他我商品之部分而言。

（二）系爭商標「&SPADE SPORT」與上訴人據以異議之商標「KATE

SPADE」固皆有相同之英文單字「SPADE」，惟兩者商標圖樣上之英文單字「SPADE」在整個構圖上，系爭商標「SPADE」英文字係緊臨句首符號「&」之後，加強予人寓目印象，其後之英文「SPORT」為一般普通習見名詞，是其商標圖樣上之最引人注目之主要部分顯為「&」與「SPADE」之組合即「&SPADE」，而據以異議商標之「SPADE」英文則置於英文「KATE」之後，與「KATE」分別佔據平行之位置，惟英文「KATE」係置於句首，予人寓目之第一眼印象，為其商標圖樣上之最引人注目之主要部分，故兩者商標圖樣之主要部分「&SPADE」與「KATE」在構圖意匠、造型及整體觀念上並不相彷，異時異地隔離觀察時，自無令一般商品購買者產生混淆誤認之虞，非屬近似商標。

二、據以異議商標是否為著名商標？

（一）按商標權屬於無體財產之一種，將無體財產權賦予該權利人，即意味著該權利人以外之其他社會大眾之自由權受到限制，因此有法律保留原則之適用。而在法律保留原則下，商標權利之有無及其範圍與內容必需完全依商標法之規定為之。商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護外國使用之商標，必需外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度之亦有一定之地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必需在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。是以釋字第 104 號解釋就舊「商標法第 2 條第 8 款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般所共知者而言」，解釋理由書即謂商標之保護採「屬地主義」（參照司法院釋字 104 號解釋理由書），商標法自公布迄今雖歷經 6 次修正。然無論舊法之「世所共知之商標」，或是現行商標法之「著名之商標」，皆指「負有知名度之商標」、「夙負盛名之商標」等概念，而釋字 14 號解釋既對此概念加以解釋，則此解釋之精神並不因修法後條文用詞略異而有所改變。

（二）又被上訴人係於 89 年 6 月 20 日作成異議審定書，則原處分應適用 88 年 3 月 9 日以（88）智商 980 字第 204595 號公告公布之「著名商標或標章認定要點」，該要點第 2 點係規定：「本法所稱著名商標或標章，係指商標或標章於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知者而言」、「（一）所謂我國境內相當廣泛範圍，係指商標或標章使用之情況已遍及全國相當廣泛範圍而言」、「所謂相關公眾所共知，係指商標或標章已為通常或可能接觸所使用相關商品或服務之相當多數大眾所熟知者而言。」，並未違反法律保留原則，合先說明【該要點係於 89 年 8 月 10 日修正公布前之規定，其第 2 點明定：「本法所稱著名商標或標章，依其施行細則第 31 條第 1 項規定，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。被上訴人雖有意趨向國際化而刪除上開著名商標之定義，但並未否定著名

商標之地域性，附此敘明】。

三、按商標著名與否之認定時點，應以他人申請註冊時著名與否為準，此觀前開要點第 10 點第 2 款規定即明。本件上訴人所提出之證據資料，大都在系爭審定第 870221 號「& SPADE SPORT」商標申請註冊日之後，且上訴人所提之各項證據資料，亦僅能證明其在國外之知名度，因該等雜誌並未在我國發行，自難謂「KATE SPADE」商標已在我國達「著名」之程度，而使得系爭商標會與之構成混淆誤認。又上訴人所提之廣告費用統計及於日本之銷售成長統計僅止於日本地區，殊難據此逕以證明據以異議商標在臺灣已達著名程度。至上訴人所提及之 CNN 電台、電腦網路等證物，經查係透過外文宣傳，而我國係使用中文為主，衡情較難達廣泛宣傳之效果，是上訴人所稱國內消費者已熟知其商標等語，自難信為實在。

四、上訴人雖主張我國與美國及日本交往頻繁，哈日風及哈美風盛行與上訴人之產品出現在電視媒體或雜誌媒體，並出現於情境喜劇，而現代傳媒訊息快速，很容易為國人吸收，認據以異議商標在美日等國為高知名度商標，國內亦應為著名商標等語。惟查我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全臺之高知名度。又我國青少年間雖有「哈日風」及「哈美風」之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。本件上訴人並未就其在國內具有高知名度提出積極證據以實其說，自無可採，被上訴人以據以異議商標並非商標法第 37 條第 7 款規定之著名商標，而為異議不成立之處分，尚非無據。

◎ 商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定係以足以造成混淆或誤認之可能性存在為其構成要件，並不以實際產生混淆或誤認之事實存在為必要，是以，只要確有造成相關公眾混淆誤認之可能性存在即已足，至其可能性高低為何，並非該條規定之要件，是縱如原告所述分別僅有 20.2%、13.2%之民眾會產生聯想或誤認，其造成民眾混淆誤認之可能性即已存在，亦即有致相關公眾混淆誤認「之虞」【智慧財產法院 98 年度行商訴字第 152 號行政判決】。

◎ 本法所稱之著名，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。為商標法施行細則第 16 條所明定。再按商標法施行細則第 16 條規定所稱之相關事業或消費者，係以商標所使用商品/服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：1.商標所使用商品或服務之實際或可能消費者；2.涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人；3.經營商標所使用商品或服務之相關業者。此外，商標為上述其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標。再者，據爭商標是否為著名，依第 23 條第 2

項規定，其判斷時點應以系爭商標申請註冊時為準【最高行政法院 99 年度判字第 951 號判決】。

◎ 修正前商標法第 37 條第 7 款及修正後現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款均以衝突之兩商標是否合法註冊或使用為前提，否則即不生商標相同或近似之比較問題，據爭商標既未構成商標之使用，自不生商標相同或近似之比較問題【最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決】。

◎ 惟按商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款明列商標近似必須達到「致相關消費者混淆誤認之虞」、「致相關公眾混淆誤認之虞」之要件，方構成不得註冊事由，而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」、「致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者、公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，而判斷是否有混淆誤認之虞，依經濟部智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準，應以：1、商標識別性之強弱；2、商標是否近似暨其近似之程度；3、商品/服務是否類似暨其類似之程度；4、先權利人多角化經營之情形；5、實際混淆誤認之情事；6、相關消費者對各商標熟悉之程度；7、系爭商標之申請人是否善意；8、其他混淆誤認之因素等，為判斷基準。」、「前述各項因素具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。」「雖然本法修正後之諸多條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品/服務類似併列，然而真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準，乃在於相關消費者是否會混淆誤認。至於商標的近似及商品/服務的類似，應是在判斷有無『混淆誤認之虞』時，其中的二個參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為『混淆誤認之虞』的成立，這二個因素是一定要具備的。不過在反面推論時，則要注意，在商標近似及商品/服務類似要件具備的情形下，雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在」，「由於混淆誤認各相關因素的強弱都可能影響對其他因素的要求程度，」另「二商標外觀、觀念或讀音其中之一的近似，並非即可推論商標之整體印象即當然近似，仍應以其是否達到可能引起商品/服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似之依歸。」（參照「混淆誤認之虞」審查基準第 4 點、第 2 點、第 5.2.5 點、第 5.2.13 點、第 6.1 點）。核上開「混淆誤認之虞」審查基準規定，與商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款之規定及同法「保障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」之立法目的（商標法第 1 條參照）相符，且上開審查基準於商標衝突之判斷，就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標專責機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案之妥當性。依上開基準之規定，商標近似及商品/服務類似要件，固係商標衝突判斷因素應具備之因素，但商標衝突最主要最終的衡量標準係相關消費者是否會混淆誤認之虞，商標近似及商品/服務類似要件雖具備，但仍可能因其他重要因素，而不致有混淆誤認之虞，審查商標時不得以判斷是否致相關消費者混淆誤認其中單一因素決定是否致混淆誤認之虞，訴願機關亦不得僅以認定混淆誤認之虞之單一因素為撤銷原處分之理由。蓋依前開「混淆誤認之虞」審查基準所揭示，混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響。訴願決定就本件商標是否近似此一因素如何特別符合，致降低對其他因

素的要求？本件除近似此一因素外，其他混淆誤認各相關因素強弱如何？如何相互影響？本件二商標其設計意匠及觀念是否強到不必考慮其他判斷消費者混淆誤認因素即得為認定近似之程度？均未審酌，殊不得僅就判斷混淆誤認之虞其中商標是否近似暨其近似之程度此一單一因素，逕予撤銷原處分，原判決予以維持，自難謂合【最高行政法院 98 年度判字第 455 號判決】。

◎ 本件衡酌系爭商標雖有與據爭商標圖樣雷同之「五角鑽石圖框結合『S』字母」之圖形，惟系爭商標圖樣中另有以兩墨黑圓潤內有大小白點瞳孔之眼睛造型，搭配兩角紅色區塊呈現一面帶微笑身著紅鞋之五角星卡通圖形可資區辨，兩造商標近似程度不高，並考量兩造商標所分別（指定）使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔，且營業利益衝突並不明顯，相關公眾應足可區辨兩造商標之異同而無混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。另商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文後段部分：如前所述，原告據爭商標僅係知名於影音娛樂及其週邊之服飾、玩具產品等商品或服務，故由現有證據資料，固足堪認定據爭商標已為該等商品或服務領域之相關消費者所知悉，然仍乏足夠證據資料以證明據爭商標所表彰之識別性或信譽已為國內大部分地區絕大多數之一般公眾所普遍認知，而達商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文後段所要求應具有較高之著名程度。是以，綜合衡酌兩造商標近似程度不高及據爭商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度等情，參加人以系爭商標申請註冊，尚難認有以不公平方式或不正利用著名據爭商標之識別性，而有減損其商標識別性或信譽之虞，本件亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文後段規定之適用【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 61 號行政判決】。

◎ 我國商標法、各國立法例及相關國際公約均重視著名商標之保護，以避免他人恣意於商品上使用相同或近似於著名商標，致相關事業或消費者誤以為該商品與著名商標指定使用之商品出自同源，或損及著名商標所有人之營業信譽，有悖於商標法保障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之立法目的。所謂著名商標者，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。著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒，為防止著名標章區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名標章特別保護。著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：1.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。2.商標使用期間、範圍及地域。3.商標推廣之期間、範圍及地域。所謂商標之推廣，包括商品或服務使用商標之廣告或宣傳，暨商展或展覽會之展示。4.商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。其須達足以反映其使用或被認識之程度。5.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。6.商標之價值。7.其他足以認定著名商標或標章之因素。8.著名商標之判斷，應以中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知為準【智慧財產法院 99 年度民商訴字第 32 號民事判決】。

◎ 著名商標之保護，重在保護相關事業或消費者免於混淆誤認之虞，惟僅止於消極之保護（即排除他人申請註冊），而未及於積極之保護。倘著名商標未經註冊，其所有人並未享有商標權，即使遭受他人侵害，並不能依商標法之

規定，享有侵害除去請求權或損害賠償請求權，亦無刑事救濟之可言。易言之，同法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標之規範目的及保護範圍，與商標註冊制度賦予權利人取得商標權迥然有別。再者，綜觀我國商標法全文，所規定「註冊商標」，意指經核准商標註冊者，始取得商標權而受各該條文之權利保護。而第 23 條第 1 項第 12 款規定使用「著名商標」一詞，並非「著名『註冊』商標」，立法者顯然有意區別之，故為保護相關事業或消費者免於對著名商標之商品來源及出處發生混淆誤認之情事，著名商標是否已為註冊，並非所問【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 232 號行政判決】。

◎ 關於著名商標之混淆誤認之虞之適用，並不以相同或類似於著名商標所表彰之商品或服務為限，惟就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。...混淆誤認之虞與商標減損（淡化）二者規定係不同構成要件及規範目的，混淆誤認之虞其規範之目的，在避免相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標，在商品來源、贊助或關聯上混淆，而基於錯誤之認識作出交易之決定；是以混淆誤認之虞之規定，主要在避免商品來源之混淆誤認以保護消費者。但商標減損（淡化）規範之目的，主要則在於避免著名商標之識別性或信譽，遭他人不當減損，造成消費者印象模糊，進而損害著名商標，是以縱相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標並未形成混淆誤認之虞，商標減損（淡化）仍予規範禁止，是以商標減損（淡化）在於避免商標識別性或信譽之減損淡化，而非在於消費者權益之保護。商標減損（淡化）係為強化著名商標保護而應與「混淆誤認之虞」相區別，為二種情形，尚不能謂商標減損（淡化）之概念包含於混淆誤認之虞概念之內【最高行政法院 99 年度判字第 1310 號判決】。

◎ 商標欲成為著名商標，必須靠商標權人投入大量的金錢、精力與時間才能形成，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，因此，各國法律或國際公約均對著名商標提供較一般商標更強化的保護規定，由我國商標法第 30 條第 10 款、第 11 款條文文義可知，第 30 條第 1 項第 11 款所保護者為著名商標（不論有無註冊），而同條項第 10 款所保護者為註冊商標，雖第 11 款前段「有致相關公眾混淆誤認之虞」，與第 10 款「有致相關消費者混淆誤認之虞」，均以「混淆誤認之虞」為規範目的，但第 10 款尚有「同一或類似商品或服務」之要件，第 11 款前段則無，可知我國商標法第 30 條第 1 項第 10 款與第 11 款前段所規範之混淆誤認類型應有差異，第 10 款限於商品/服務為同一或類似，但第 11 款前段則無此限制，因此適用第 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。亦即此時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(若毫無關聯或關聯性甚低，相關消費者不致合理期待著名商標權人會進入此不同類別商品服務市場，此時應為減損識別性及信譽之虞的範疇，非混淆誤認之虞範疇)、著名商標著名之程度(著名商標之著名程度越高，則其所能跨類保護之商品服務

範圍即越大)、著名商標權人多角化經營之情形(若著名商標權人有可能或有計畫跨足到另一類商品服務，則相關公眾較易產生混淆誤認之虞)等因素，綜合審酌是否有致相關公眾產生混淆誤認之虞【智慧財產及商業法院 110 年行商訴字第 86 號判決、智慧財產及商業法院 111 年行商訴字第 25 號判決】。

◎ 商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據以異議商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題（前揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準 3.1.1、3.2 參照）。又按，使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞【最高行政法院 102 年度判字第 373 號判決】。

◎ 由於商標法給予著名商標保護，較一般商標更為周到而有效，適用時自應慎重，故是否符合該條文之要件，首應判斷據以評定商標是否為著名商標；其次，再判斷是否有致相關公眾混淆誤認之虞。後者之判斷應就商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等各種因素綜合判斷。再按商標法之本質為不正競爭防止法之一環，商標權保護之範圍常取決於防止不正競爭之需要，其範圍並不以其所指定使用之商品或服務類別為限，商標之著名程度愈高，其應予保護之範圍就愈大，進而其所能跨類保護之商品或服務範圍即越廣【最高行政法院 103 年度判字第 237 號行政判決】。

◎ 判斷上開修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨占所有之商品或服務類別。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形【智慧財產法院 103 年度行商更（一）字第 2 號行政判決】。

◎ 按商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之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，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，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）；至本規定後段之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，保護之對象為該著名商標，不以該

商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之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。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自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。準此，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。質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，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。故商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「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】。

◎ 商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而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。」

1. 我國商標法於 92 年增訂著名商標減損規定，依行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，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。」均無要求商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

2. 就商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。

3. 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】。

＜30 條 1 項 12 款＞

◎ 按商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，固為系爭商標異議審定時商標法第 37 條第 14 款所明定，惟以兩者商標係使用於同一或類似商品為前提要件，而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商標之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。經查系爭商標係指定使用於「胸罩、束褲...」等商品，與上訴人據以異議之商標係使用於服飾配件、手提袋、皮包等商品，二者商品之原料、用途、功能、性質有別，產製過程及販售場所暨對象等亦多所不同，依一般社會通念，難謂係屬同一或類似商品，自無前揭法條規定之適用【最高行政法院 92 年度判字第 562 號判決】。

◎ 商標法第 23 條第 1 項第 14 款，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言。而所謂有「先使用之事實」係指有「使用」商標之證據，該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言，例如商品上黏貼其指稱之商標之謂，若僅對外宣稱「某某品牌之商品」，充其量僅係間接表示有「使用」某某商標之可能而已，至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實【最高行政法院 98 年度判字第 1039 號判決】。

◎ 商標法第 23 條第 1 項第 14 款，旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」【最高行政法院 98 年度判字第 321 號判決】。

◎ 原告因類似於業務之競業關係知悉據以評定商標存在：

1.按商標法第 23 條第 1 項第 14 款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院 98 年度判字第 321 號判決參照）。

2.查據以評定商標之「B╳H」設計圖形極具創意性，識別性極高，為

BOUNTYHUNTER 公司自西元 1999 年起先使用於衣服等商品；系爭商標圖樣中「B╳H」設計圖形與據以評定商標圖樣幾近完全相同，且其中外文「BOUNTYHUNTER」(有賞金獵人之意)，復與 BOUNTYHUNTER 公司之名稱及其產品「BOUNTYHUNTER」品牌名稱相同，並指定使用於極為類似之服飾商品，依一般社會通念及經驗法則判斷，實難諉為巧合。而原告從事「成衣業」、「服飾品製造業」、「布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業」及「國際貿易業」等業務（見本院卷第 42 頁之公司基本資料查詢)，係一經營服飾商品製造、批發、零售並從事國際貿易之業者。參以近年來我國與日本文化經貿往來頻繁及網際網路資訊科技之發達，我國相關事業及消費者極易獲悉日本服飾商品之流行資訊，以原告經營相關服飾製造、批發、零售及國際貿易業務，自較一般人更加熟悉相關商品之流行資訊。佐以原告之商品目錄影本第 4 頁「惟信沿革史」記載：「2002 年開始培養專屬設計團隊，開發臺灣各獨立品牌，如來自美國、日本等國際知名個性品牌 BOUNTYHUNTER 及...在中國大陸及臺灣正式取得代理授權」等語（見評定卷第 172 頁)，足見原告確因從事服飾批發、零售等業務，而對國際品牌資訊十分關注，且至遲於 2002 年即已知悉據以評定商標之存在。故早在系爭商標 93 年 11 月 26 日申請註冊之前，原告即因在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉先使用商標（即據以評定商標）存在【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 30 號行政判決】。

◎ 司法院 99 年智慧財產法律座談會提案及研討結果行政訴訟類第 3 號

發文日期：民國 99 年 05 月 21 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院 99 年度智慧財產法律座談會彙編第 30-33 頁

法律問題：商標法第 23 條第 1 項第 14 款所稱：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標」，是否如同條第 13 款規定，以「有致相關消費者混淆誤認之虞」為必要？

討論意見：

甲說：肯定說

（一）商標法於 92 年 5 月 28 日修正公布前（下稱修法前）第 37 條第 12 款及第 36 條均屬先申請原則之規定，此次修法將二者合併納入修正為現行商標法第 13 款規定。又其修法說明 2.稱：「修法前第 12 款及第 36 條規定相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者，不准註冊，其立法目的係因其近似之結果有致相關消費者混淆誤認之虞。因修法前條文之規定，常有將近似與否及混淆誤認與否各別獨立判斷之情形，實則判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷有無致混淆誤認之虞，為釐清此概念，爰明定二商標有致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊。」亦即將「有致相關消費者混淆誤認之虞」，增列於條文中。

（二）商標法第 23 條第 1 項第 14 款（修正前後條款次序未變）規定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，…與現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定相較，僅後者限於註冊商標，前者則否而已，其餘文字內容相同。茲商標法於 92 年 5 月 28 日修法時，第 23 條第 1 項第 13 款增列「有致相關消費者混淆誤認之虞」，而第 14 款則否，顯然第 14 款不以「有致相關消費者混淆誤認之虞」為必要。

乙說：否定說

前述商標法第 23 條第 1 項第 13 款之修法說明，已清楚表明「判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷有無致混淆誤認之虞」，不因修法前後而有不同。茲商標法第 23 條第 1 項第 14 款雖未一併修正增列「有致相關消費者混淆誤認之虞」，惟解釋上仍應與第 13 款相同。

初步研討結果：採乙說。

審查結果：採乙說。

研討結果：

（一）增列丙說：

「參照商標法第 23 條第 1 項第 14 款於 86 年 5 月 7 日修正公布（87 年 1 月 1 日施行）增訂時之立法理由：「按與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之。」足見本款立法意旨在保護商標先使用人之正當利益，以及制止惡意之商標搶註，是否「致相關公眾混淆誤認之虞」並非本款規範之目的。再者，商標法對致生混淆誤認之虞商標不予註冊之防制對策，在著名商標有該商標法同條項第 7 款（現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段）規定、先註冊商標有同條項第 12 款（現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款）規定。而依實務之見解，只要是先使用之任何商標，不問是否著名商標，亦不分國內外，也不論註冊與否，均適用本款為所保護之商標。若對本款之適用不加以限制，擴大到相同或近似商標致生混淆誤認之虞者即受保護，不只就商標法所保護商標之信用累積（商標法第 1 條立法目的參照）顯見浮濫，且有違屬地主義（商標法第 3 條參照），亦將破壞商標註冊主義（商標法第 2 條參照），而成為先使用主義，並不妥當。本款既係規範後申請商標之人主觀上明知先使用商標存在，仍以搶註方式為後商標註冊之申請，所以本款規定之相同或近似商標，係指先使用商標與後申請商標兩者係屬相同，或其類似程度足以證明為襲用之主觀意圖者，亦即二者商標相同或顯然類似，而可以推知有襲用之事實者，方得依據本款不予註冊，當然不必、不能也不可用到混淆誤認之虞此一不同於本款規範意旨之概念。」。

（二）多數採丙說（經付大會表決結果：實到人數：11 人，採甲說 1 票，採乙說 0 票，採丙說 6 票）。

參考資料：

本院 97 年度行商訴字第 109 號案件原告主張：商標法第 14 條規定之立法意旨在保障商標之原創用人，避免他人剽竊其原創商標而搶先註冊獲取利益，防止不公平競爭行為，俾符民法上之誠實信用原則。因此，本款側重保護商標原創用人之正當利益，以及制裁惡意之商標搶註人，而不以「致相關公眾混淆誤認之虞」為其適用要件。申言之，先使用商標若與後申請商標兩者構成近似，其併存縱無致相關公眾混淆誤認之虞，惟後申請商標之人主觀上明知先使用商標存在，仍以搶註方式取得後申請商標之註冊，即非法所許。

◎ 系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 14 款（即現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款）其立法目的即在保護先使用商標避免遭他人搶註，蓋他人先使用之商標雖未在我國註冊，然其既已因先使用該商標而建立其商標之識別性及商譽，若他人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉該商標存在，意圖仿襲而予以搶註，實有違誠信原則，是縱使該搶註之商標已因使用而建立商譽，為避免消費者混淆及不公平競爭，該搶註之商標亦無保護之必要，如此始能維持公平之交易秩序，以符商標法立法之旨，是原告稱不應給予參加人較原告更大之保護云云，與上開條文之立法目的有違，且原告所稱亦不符合商標法第 60 條但書所稱「不得註冊之情形已不存在」之規定，自難為有利原告之認定…至原告又謂：據以評定商標並非參加人所獨創，我國已有註冊第 201368 號等菱形商標並存至今已超過 31 年等語。然查，所謂「先使用商標」係指「相對先使用」而非「絕對先使用」，只要據以評定商標相對於系爭商標使用在先即足當之，至於是否有其他商標早於據以評定商標併存註冊或使用，在所不問【智慧財產法院 103 年度行商訴第 57 號行政判決】。

◎ 按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。又本款規範之意旨主要在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形，申請人縱非因契約、地緣、業務往來之關係而直接知悉先使用商標之存在，倘依其客觀證據而得佐證明申請人係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護（最高行政法院 99 年度判字第 1012 號判決參照）。準此，若系爭商標申請時，他人先使用之商標已取得註冊登記，則他人商標即無所謂「遭搶先註冊」之問題，自無該款規定之適用【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 41 號行政判決】。

◎ 司法院 106 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案及研討結果第 1 號

法律議題：甲於 90 年 1 月 1 日取得 A 商標（下稱據爭商標）之註冊，商標權期間至 99 年 12 月 31 日止，且甲曾於市場上真實使用其註冊商標，惟甲未於商標權期間屆滿前或屆滿後六個月申請延展註冊 A 商標，故 A 商標已於 99 年 12 月 31 日商標權期間屆滿時消滅，且甲於商標權消滅後即未再使用 A 商標。嗣乙於 103 年 5 月 1 日以近似於 A 商標之 B 商標（下稱系爭商

標）申請指定使用於相同商品，經經濟部智慧財產局核准註冊公告後，甲提出契約證明乙與甲曾經有業務往來關係，並檢送 A 商標於商標權期間內之使用證據作為先使用之事證，主張系爭商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，提起異議或評定是否有理由？

討論意見：

甲說：肯定說

（一）按商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 12 款規定，二者規範目的與要件均有所不同，甲以第 12 款提出爭議，只要據爭商標為「先使用之商標」為己足，是以據爭 A 商標縱其商標權期間到期未延展而消滅，但本條款係為防止搶先註冊，賦予先使用權人救濟機會之規定，所稱「先使用之商標」係相對於系爭商標為先使用，僅須於系爭商標申請註冊前先使用同一或近似據爭商標，即有該款規定之適用，故不影響甲有先使用據爭 A 商標之認定（智慧財產法院 101 年度行商訴字第 181 號行政判決）。

（二）又先使用之商標因商標權期間屆滿，縱令未依法辦理延展，依相關規定，僅生商標權消滅之效果，然其商標先使用之事實，已然存在，而不受影響（最高行政法院 95 年度判字第 50 號判決）。

乙說：否定說

（一）按商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標權屆期消滅後，應開放給他人申請註冊，除非原商標權人仍有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要（臺北高等行政法院 93 年度訴字第 1750 號判決意旨參照）。衡酌一般商標權期滿未延展註冊者，或因商標權人不欲繼續使用，或因已停止使用，自無依法保護之必要。

（二）註冊商標之商標權人尚且有使用商標之義務，否則將會依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，因 3 年間未使用而構成商標權被廢止之事由，故商標法例外保護之先使用商標者，其依商標法第 30 條第 1 項第 12 款對他人商標提出爭議時，縱無庸證明其自初始使用該商標後有持續使用之事實，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該商標之事實（經訴字第 09706106520 號訴願決定意旨參照），方得受保護。

（三）據爭商標於商標權期滿後迄至系爭商標申請註冊時，因停止使用超過 3 年以上，依社會通念可期待之合理期間內，並無因行銷之目的而有使用據爭商標之事實，自不應賦予據爭商標較諸依法申請註冊商標更大之保護，否則即與我國商標法採註冊保護主義之原則有違。

初步研討結果：多數採乙說（甲說：2 票；乙說：8 票）。

大會研討結果：多數採乙說（經付大會表決結果：參與表決人數 27 人，採甲說 10 票，採乙說 17 票）。

◎ 商標先使用並沒有地域限制，但先使用的區域與臺灣的民眾互動交流越頻繁，且先使用商標的知名度越大的話，接觸先使用商標的相關消費者就會越

多，搶註將更容易造成混淆誤認，造成掠奪先使用者商標價值的情形也會更加嚴重。此時，相關消費者可能認知先使用者商標會合理跨域經營的商品，都應該認為屬於類似商品，以達到避免混淆誤認及不當掠奪先使用商標價值的立法目的。【智慧財產法院 107 年行商訴字第 86 號行政判決】

◎ 商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規範意旨，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。先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後商標申請註冊時之事實狀態，而非申請註冊後之事實狀態，本院依論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，進而襲以註冊（參照最高行政法院 108 年度判字第 224 號、第 447 號行政判決）。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。被告或參加人對於原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，應負舉證責任，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】。

＜30 條 1 項 13 款＞

◎ 為保護自然人之肖象權、姓名權等人格權不受侵害，故以他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者，不得准予註冊，不以致相關消費者或公眾混淆誤認之虞為要件。修正後商標法第 30 條第 1 項第 13 款本文與修正前商標法第 23 條第 1 項第 15 款本文均有明文。上揭商標法雖規定未得同意有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者，不得申請商標註冊等語，然該法條規定所保護之肖像、姓名、藝名、筆名字號等，係屬人格權之範圍，參酌民法規定人之權利能力始於出生，終於死亡，倘該當事人已死亡，自無再予保護之餘地【智慧財產法院 102 年度民商上字第 5 號民事判決】。

◎ 參照教育部重編國語辭典及新編國語日報辭典之定義，「藝名」係指藝人本名以外的假名、別名，而「藝人」則係指以表演技藝為職業的人；由前述定義觀之，「藝人」並未限於影視娛樂之演藝人員，而「藝名」亦未限於影視娛樂演藝人員之假名、別名。復依現今各國職業運動已成為一具有高度商業性質之職業，其以吸引觀眾觀賞為主要目的，故所舉辦之運動賽事具有表演性質，而職業運動員係依技術程度及受相關消費者（觀眾）歡迎程度高低而取得不等之報酬，故職業運動之運動員，以現今狀況，堪稱係參加具有表演技藝性質之運動賽事為職業，應屬以表演運動技藝為職業之「藝人」。再以職業運動員與運動聯盟、媒體間之關係，多由委由經紀人經營，明星職業運動員之生活動態或一言一行，更常成為媒體關注焦點，其性質與影視娛樂演藝人員無異，且相關消費者之觀眾為明星職業運動員從事表演運動賽事加油鼓舞時，多半係使用運動員本名以外之別名、暱稱或球衣編號等稱謂唱呼，

故該等稱謂，性質上即屬「藝名」【智慧財產法院 108 年度行商訴字第 78 號行政判決】。

＜30 條 1 項 14 款＞

◎ 憲法上所保障之權利或法律上之利益受侵害者，其主體均得依法請求救濟。78 年 5 月 26 日修正公布之商標法第 37 條第 1 項第 11 款（現行商標法為第 37 條第 11 款）前段所稱「其他團體」，係指自然人及法人以外之其他無權利能力之團體而言，其立法目的係在一定限度內保護該團體之人格權及財產上利益。自然人及法人為權利義務之主體，固均為憲法保護之對象；惟為貫徹憲法對人格權及財產權之保障，非具有權利能力「團體」，如有一定之名稱、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務有年，已有相當之知名度，為一般人所知悉或熟識，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，而受憲法之保障。商標法上開規定，商標圖樣，有其他團體之名稱，未得其承諾者，不得申請註冊，目的在於保護各該團體之名稱不受侵害，並兼有保護消費者之作用，與憲法第 22 條規定之意旨尚無牴觸【司法院釋字第 486 號大法官會議解釋】。

◎ 所稱有他人商號名稱，係指申請註冊之商標內容，有與他人商號名稱特取部分完全相同者而言，本院著有 54 年判字第 217 號判例可稽，本件關係人所註冊者為「大統一 PRESIDENT」，其中之中文部分「大統一」之「大」字，並非如原告主張「冠於商標之上，係表示商標之程度，為一形容詞，無專用之可言」，實乃與「統一」二字不可分之「大統一」三字，恰與大同公司、大新公司之「大」字與「同」或「新」字不可分之情形相同，可註冊在商標之文字中，享有專用之權利。原告之公司為「統一企業股份有限公司」，其公司名稱特取部分為「統一」，而非「大統一」，故關係人所註冊之「統一 PRESIDENT」商標之中文部分，與原告之公司名稱之特取部分，並非完全相同，則不論關係人所註冊之商標是否使用在與原告營業項目相同之奶粉等商品上，均不發生違反商法第 37 條第 1 項第 11 款之問題。商標法 37 條第 1 項第 11 款前段之適用，應以商圖樣所具有之他人商號名稱為全國著名者為前提。所謂全國著名，乃聲聞布於全國，並為國人所共知之謂，而此項全國著名之事實，必需有確切之證據可資徵信【最高行政法院 70 年度判字第 414 號判決】。

◎ 按商標圖樣如使用其他個人、團體、商號、公司之名稱而未得其承諾者，不得申請註冊，固為行為時商標法第 37 條第 1 項第 11 款所明定。惟立法意旨原在保護他人權利不受侵害，兼以防止商標之混淆誤認。目的既在保護他人之權利，則本條款之適用，應以使用於商標圖樣上之名稱完全為他人所有者為限。若甲公司與乙公司之名稱特取部分完全相同，且甲公司設立在前，其以此一特取部分作為商標申請註冊，由於此一特取部分為自己公司所有，而非乙公司所獨有，則甲公司所使用者為自己公司之名稱，顯與本條款所定「他人」之要件不相符合。在此情況下，論斷其是非爭執，自宜從商標圖樣註冊之先後定之。本件原告前於民國 67 年 9 月以「三和及圖」商標指定使用於雨衣、衣服等商品申請註冊，經核准列為註冊第 118573 號商標。嗣關係人三和服裝股份有限公司以該商標有違商標法第 37 條第 1 項第 11 款之規

定，乃申請評定，經被告機關評定為申請成立，原告不服，遂請求行政救濟。卷查原告公司名稱與關係人公司名稱之特取部分均為「三和」，原告公司之營業項目有「雨衣」，關係人公司之營業項目亦有「雨衣」，惟原告公司原稱為「三和塑膠加工廠股份有限公司」設立於民國 52 年有原告提出之經濟部發給之公司執照影本可憑，而關係人公司設立於民國 57 年，後於原告 5 年之久。關係人公司營業項目既與原告相同，而又以相同之名稱申請為設立登記，衡諸公司法第 18 條第 1 項之規定，其申請登記自屬違法。現經經濟部致函臺灣省政府建設廳囑其轉知係人應辦理更名或變更登記，並經該廳於民國 71 年 10 月 15 日以 71 建三字第 172755 號函知關係人在案有原函影本在卷，具見關係人之名稱權已確有瑕疵，則原處分援引行為時商標法第 37 條第 1 項第 11 款而為評決，其法律上之基礎難謂為無動搖。依我國於民國 61 年 7 月 4 日修正前商標法所採最先使用主義及現行商標法先註冊主義之原則，原告「三和及圖」商標無論從創設、使用、註冊之時間而論，應否徵求設立在後且其名稱權已有瑕疵之關係人承諾，尚有疑義【最高行政法院 72 年度判字第 836 號判決】。

◎ 本件系爭註冊第 158991 號「國洋及圖 KWO YONG」商標，係於民國 69 年 11 月 1 日申請註冊，而原告公司則於民國 69 年 12 月 2 日始核准設立登記，其取得法人資格，既在系爭商標申請註冊之後，關係人無從徵得原告之同意，自無商標法第 37 條第 1 項第 11 款規定：「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名未得其承諾者，不得申請註冊」之適用【最高行政法院 72 年度判字第 1491 號判決】。

◎71 年 2 月行政法院聯席會

按商標法第 37 條第 1 項第 11 款之立法意旨，乃在保護他人之肖像權、姓名權、全國著名之商標權、法人及其他團體之名稱權，此項法人或商號團體等名稱，需係依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非依法律或法授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內。

◎公司自行選用之英文名稱、不具有法人名稱專用權之效力

商標法第 37 條第 1 項第 11 款所稱法人或商號名稱，需係依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非依法律或法律授權制定行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內，蓋因商號權、法人名稱權乃屬於「關於人民之權利」事項，依中央法規標準法第 5 條第 2 款、第 6 條規定，應以法律定之，不得以命令定之，且揆諸司法院民國 27 年 10 月 4 日院字第 1789 號解釋；「商標法（舊）第 2 條第 8 款以他人之商號作為商標，呈請註冊需得他人承諾之規定，係為保護他人權利而設，若他人之商號並未依法註冊（依現行公司法，商業登記法之用語均稱為登記），尚不生權利關係，即不得承諾而以之作為商標請求註冊，該他人殊無請求撤銷之權」及經濟部民國 54 年 9 月 20 日之商 18847 號函釋：「公司自行選用英文名稱、公司法並無報備之規定，亦不需訂明於章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力」至明【（73）字第 212973 號函】。

◎ 法人、商號或其他團體之全稱中，表明業務種類或組織型態之文字，非在於

表示其特性而與他人相區別，雖非特取名稱，惟說明業務種類或組織型態以外之文字，如不足以表彰其特性而與他人相區別，亦非屬特取名稱，而應以其名稱通體觀察，並審酌法人、商號或其他團體對外用以表彰獨特主體地位，及相關事業或消費者用以區別其與他法人、商號或其他團體之稱謂，作為其特取名稱。倘僅以全部名稱中之文字，除去表明營業種類或組織型態部分，即認屬於特取名稱，尚不符合首揭法條以防止不公平競爭，避免誤認並保護他人之公司名稱權不受侵害之意旨，自非適法。...又「公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同。」公司法第 18 條第 1 項定有明文，足見業務種類即為判斷公司名稱是否相同，並藉以與其他公司相區別之重要考量。過去我國諸多國營事業均係以「臺灣（台灣）」結合營業種類及組織型態作為公司名稱，例如：台灣糖業股份有限公司、台灣鹽業實業股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、台灣肥料股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司等（見本院卷第 183 至 192 頁），縱於改制民營化後仍沿用原公司名稱，我國諸多知名企業亦多以「臺灣（台灣）」結合業務種類及組織型態作為公司名稱，例如台灣大哥大股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、臺灣塑膠工業股份有限公司、臺灣水泥股份有限公司等（見本院卷第 193 至 199 頁），倘以上述去除「營業種類」及「組織型態」之僵化方式判斷特取名稱，上開公司之特取名稱均為「臺灣（台灣）」，則上述眾多企業間如何相互區別，俾以對外表彰其主體之獨特性，顯見以全部名稱中之文字，除去表明營業種類或組織型態部分，即認屬於特取名稱，殊非適法【智慧財產法院 100 年度行商訴字第 164 號行政判決】。

＜30 條 1 項 15 款＞

◎商標圖樣侵害他人著作權者，權利人應拋棄系爭商標權

上訴人蘇○○應有接觸被上訴人之系爭著作，知悉被上訴人附有系爭著作之能量飲料頗具知名度，亦為機車車友喜好使用，為利用攀附其知名度，乃抄襲重製成系爭商標圖樣申請註冊使用，二者圖樣幾乎一模一樣，會使相關消費者誤認為係與被上訴人相關之品牌來源，對於被上訴人主張上訴人確有上開故意侵害系爭著作財產權，並構成足以影響交易秩序顯失公平行為之事實，參酌上開證據資料，堪信被上訴人之主張為真實。【智慧財產法院 106 年民著上字第 9 號民事判決】。

＜新證據認定時點＞

◎對「新證據」之審酌方式，應依案件性質作不同處理：

一、新申請案核駁的訴訟救濟

（一）司法實務上認為；商標在核准註冊前尚屬準備註冊之程式，必自註冊之日，始取得商標專用權，申請註冊之商標在申請註冊程式未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。本件據以核駁之乙註冊商標既經甲申請註冊之A商標被核駁後提起行政救濟之

訴願中，另案廢止其註冊確定，自應依變更後之事實處理，認甲之訴願為有理由，並不因商標廢止案無溯及效力而有不同。

（二）關於行政訴訟事實及法律判斷之基準時點，司法實務通說認為撤銷訴訟以原處分作成時為判斷基準時，課予義務訴訟以事實審言詞辯論終結時為判斷基準時。商標申請註冊被核駁，申請人提起行政訴訟，除請求撤銷訴願決定及原處分外，並請求命智慧財產局作成核准 A 商標註冊之處分，故本質上為課予義務之訴訟。

（三）依上揭說明，新申請案經核駁審定的訴訟救濟，應以智慧財產法院言詞辯論終結時為判斷基準，所以，原告若於智慧財產法院提出在智慧局或訴願會程序中所沒有提出的證據資料，或者是據以核駁商標在智慧財產法院審理階段，發生因放棄延展而消滅等事實，智慧財產法院都會予以審酌。

二、異議、評定及廢止案的訴訟救濟，應視智慧局原處分或訴願決定之結果來決定訴訟類型：

1.異議、評定及廢止成立時，由商標權人提起訴訟，司法實務通說認為，其訴訟類型為撤銷訴訟，故法院會以原處分作成時為判斷基準時點，原告若於智慧財產法院審理階段，提出先前在智慧局所沒有提出的新證據，智慧財產法院將不予審酌，但如提出者，係為原處分階段已主張事證的補強證據，則不在此限。

2. 異議、評定及廢止不成立時，由異議人或申請評定人提起訴訟，司法實務通說認為，其訴訟類型為課予義務訴訟，法院會以事實審言詞辯論終結時為判斷基準時點。因此，原告若於智慧財產法院審理階段，提出先前在智慧局所沒有提出的新證據，智慧財產法院都會予以審酌。

【註】相關條文：（公共秩序善良風俗）民法 72；（不具識別性部分得聲明不專用）商 29Ⅲ；（商標異議之事由）商 48Ⅰ；（商標評定之事由）商 57Ⅰ；（商標註冊後成為通用標章之廢止事由）商 63Ⅰ④；（商標實際使用有致誤信之虞之廢止事由）商 63Ⅰ⑤；（顯屬不當）商施 30；（著名）商施 31；（先所有人同意他人並存註冊後處理原則）商施 33；（著名商標及標章之保護）公平交易法 22、25；（申請日）商 19、20、21；（法人商號、團體名稱）商施 32；（侵害他人著作權、專利權或其他權利）著作權法 91 以下，專利法 96 以下；民法 184；大法官釋 486。

【核駁審定及商品或服務減縮、商標圖樣之非實質變更、申請案分割與不專用聲明之期間限制】

第三十一條　商標註冊申請案經審查認有第二十九條第一項、第三項、

前條第一項、第四項或第六十五條第三項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。

前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。

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。

➲要旨

本條係規定審查商標註冊申請案有不得註冊之事由時，商標專責機關的處理方式。

➲說明

第 1 項列舉商標不得註冊之事由，明定商標註冊申請案經審查認為有第 29 條第 1 項、第 3 項、第 30 條第 1 項、第 4 項之事由（詳前二條說明）或第 65 條第 3 項（註冊後自行變換商標或加附記，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起 3 年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；在商標專責機關作成廢止處分前，聲明拋棄商標權者，也受相同的限制。）不得註冊之情形者，應為核駁審定。為提高註冊申請案審查正確性，商標專責機關將實務受理第三人提供資訊協助審查作業，明訂為「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，於 108 年發布明確接受申請人以外的任何第三人，無論具名與否，均得就商標註冊申請案涉有不得註冊事由之情形，例如商標圖樣不具識別性、意圖仿襲他人先使用商標等提出具體事證，協助審查人員依職權調查證據，維護註冊合法性。

第 2 項規定，前項核駁審定前，商標專責機關應將核駁理由以書面通知申請人，並限於指定的期間內陳述意見。其立法目的係在於履踐行政程序法第 102 條之規定，給予申請人陳述意見的機會。但申請人收到核駁先行通知的陳述意見期間得為必要之延長，故申請人有充分時間考量，故提出申請減縮、分割商品或服務、商標圖樣之非實質

變更之時點，及依第 29 條第 3 項規定為不專用之聲明者，明定應於核駁「審定前」為之，其處理情形如下：

一、核駁審定前，將核駁理由以書面通知申請人陳述意見，其陳述意見期間之指定，申請人在中華民國境內有住居所或營業所者為 1 個月，無住居所或營業所者為 2 個月。申請人無法於前述期間陳述意見，得敘明理由申請延長，申請人在中華民國境內有住居所或營業所者得再延長 1 個月，無住居所或營業所者再延長為 2 個月。若還是無法於期限內陳述意見，申請人仍有需要延長者，商標專責機關得依補正之事項、延長之理由及證據，再酌其延長期間；延長之申請無理由者則不受理（商施 34）。

二、同一申請案審查時，所有不符註冊規定之事由，應同時一併敘明理由通知，並檢附相關引證資料供申請人參考。依商標法第 23 條規定，商標經申請後，即不得變更商標圖樣。但申請人刪除不具識別性或使公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞等非改變原商標圖樣給予消費者識別來源之同一印象者（商施 24）；依第 30 條第 4 項規定將包含功能性部分，以虛線方式呈現或聲明不屬於商標之一部分者；依本法第 29 條第 3 項規定聲明不專用者，則可能在無違反其他規定的情形下獲准註冊。

三、申請案經審查認商標有與他人申請或註冊在先之商標相混淆者，發給核駁理由書，通知申請人陳述意見時，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書規定，經在先之商標所有人同意申請註冊，非顯屬不當者，申請人可檢附其同意並存註冊的證明文件，在無違反其他規定的情形下准予註冊。

四、申請案經審查認有部分指定商品或服務不得註冊，發給核駁理由通知申請人陳述意見時，申請人得就有不得註冊的商品或服務申請分割或減縮，以取得註冊。

五、考量於核駁審定前，如已賦予申請人陳述意見之充分時間及機會，程序保障應屬周全，自不應容許申請人於核駁審定作成後，再補行前述行為而導致審定的事實基礎變動，故本項所謂核駁「審定前」，係指核駁審定作成時而言，審定作成後（審定書發文日）即使尚未送達，申請人亦不得再申請減縮或分割商品服務，亦不得提出商標圖樣之非實質變更或聲明不專用（參經濟部經訴字第 10906303320 號決定意旨）。

六、112 年修正第 30 條第 4 項規定，商標圖樣中如包含功能性部分，應以虛線方式呈現；其不能以虛線方式呈現，應聲明不屬於商標之一部分。依商標法施行細則第 13 條第 2 項規定，商標圖樣之虛線部分，不屬於商標之一部分。故第 30 條第 4 項之適用涉及申請商標權範圍之界定，且商標圖樣應符合以清楚、明確、完整方式呈現之要求。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」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。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按「商標在未註冊之前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」此有改制前行政法院 57 年判字第 95 號判例足以參照；是以，本件在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。又「在行政爭訟程序未終結前，該駁回商標註冊之審定並未確定，在行政爭訟程序中據以核駁之商標因法律規定經撤銷其專用權而情事變更時，應依變更後之情事予以再審查，以保護商標註冊申請人之權益。」亦有改制前行政法院 85 年判字第 269 號判決可資參照【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 165 號行政判決】。

◎ 查系爭商標係於 100 年○月○日申請註冊，經被告審查後於 101 年○月○日為「不得註冊，應予核駁」之審定，原告起訴除請求撤銷原處分及訴願決定外，並請求命原處分機關為准予系爭商標註冊之處分，核其性質係屬課予義務之訴訟。關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，作成法律上判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實及法律狀態為準，事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態的變更，法律審法院裁判前之法律狀態的變更，均應

加以考量（最高行政法院 100 年度判字第 1924 號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 13 號行政判決】。

◎ 申請人應運用分割或減縮機制，否則全案中有部分指定商品或服務該當不得註冊情形者，即全案予以核駁審定，以明確取得註冊商標之權利範圍。按異議案件、評定案及廢止案之審查，因撤銷或廢止事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，依商標法第 54 條、第 55 條、第 62 條及第 63 條第 4 項規定，得僅就該部分商品或服務撤銷或廢止其註冊。惟依商標法第 31 條規定商標註冊申請案經審查認有不得註冊之情形者，應予核駁審定，並無得為部分核駁、部分核准審定之規定。準此，審查商標申請案與公眾審查制度不同，前者採取全案准駁，後者適用部分准駁【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 55 號行政判決參照】。

【註】相關條文：（商標不得註冊之事由）商 29Ⅰ、30Ⅰ；（三年內不得申請註冊）商 65Ⅳ、63Ⅰ①；（核駁理由通知）行政程序法 102。

【核准審定、註冊費繳納及逾期繳費之回復規定】

第三十二條　商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。

經核准審定之商標，申請人應於審定書送達日後二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告。

申請人非因故意，未於前項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納二倍之註冊費後，由商標專責機關公告之。但影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者，不得為之。

➲要旨

本條為有關核准審定、繳納註冊費始予註冊公告、繳納期限、逾註冊費繳納期間之法律效果及回復規定。

➲說明

第 1 項規定，商標註冊申請案應予核准審定的情形。商標專責

機關經審查無前條第 1 項之不得註冊事由，即應予核准審定。對於不得註冊事由是否審查，依審查範圍不同，各國採行不同方式，有採全面審查制度及部分審查制度二種方式；(一)所謂全面審查制度，係指商標專責機關對絕對不得註冊（例如第 29 條第 1 項、第 3 項及第 30 條第 1 項第 1～8 款）及相對不得註冊（例如第 30 條第 1 項第 9～15 款）之事由，均主動全面加以審查，例如我國、日本採此法例。(二)所謂部分審查制度，商標審查機關並不審查與私益有關之相對不得註冊事由，僅審查申請的商標是否有違形式要件及是否違背公益有關之絕對不得註冊事由，而有相對權利之私益衝突部分，則交由私人或司法機關處理，商標審查機關在申請註冊階段並不介入或干預。例如歐盟、德國、英國等即採此法例。

第 2 項係繳納註冊費始予註冊公告、註冊費繳納期限及逾繳納註冊費期間之法律效果等相關規定。本法明定註冊費與申請費分開繳納方式，僅對於核准審定之商標註冊申請案，收取註冊費，以符合規費相當性原則。從而商標申請經核准審定，申請人應於商標專責機關的審定書送達的次日起 2 個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，若未於期限內依規定繳交註冊費者，則不予註冊公告，亦即無法取得商標權。繳納註冊費為商標註冊之要件，非屬繳納年費之性質。申請人自註冊公告當日起取得商標權，商標專責機關則於註冊公告後隨即郵寄發給商標註冊證。

第 3 項規定，對於商標專責機關送達註冊費繳納通知信件時，如申請人出國或其他非因故意事由，致未能遵守繳費期限，由於該等事由並不屬於本法第 8 條第 2 項所規定「天災或不可歸責於己之事由」，所以，申請人無法依本法第 8 條第 2 項規定申請回復原狀。而商標從申請至核准審定，除申請人已投入許多精力、時間及金錢外，商標專責機關亦已投入相當之行政資源從事審查，認其一切符合法律規定始予以核准審定。對於申請人非因故意，遲誤繳納註冊費者，參考商標法新加坡條約（STLT）第 14 條第 2 項及第 4 項之規定，增訂可以繳納二倍註冊費之規定，以為救濟。惟為維護權利之安定性，並避免因復權而影響第三人之權益，考量商標一旦逾期未

繳納註冊費，即形成第三人對在先商標已不存在之善意信賴，爰以但書規定，於復權申請日之前，第三人已提出申請但未核准之商標，或商標專責機關已核准之商標，與申請復權商標權利範圍相衝突者，則例外不准其復權。

逾越繳費期間申請回復註冊公告者，應於繳費期限後 6 個月期間內提出，除應敘明未依限繳納註冊費的理由外，並應同時繳納 2 倍註冊費，逾 6 個月始申請者，將逕不受理。申請未敘明理由或未繳納 2 倍註冊費（包括繳納不足）者，將通知申請人限期補正。但繳納 2 倍註冊費的補正不得逾越前述 6 個月的法定期間，未補正到局者，依法仍不受理。另經審查有商標法第 32 條第 3 項但書規定情形者，將通知申請人於文到後 1 個月內陳述意見後，始為是否准予註冊公告之處分。如第三人對商標專責機關核准他人註冊公告的處分，認影響其權益而不服者，得依訴願法第 14 條第 2 項規定提起訴願，或向商標專責機關敘明理由，由商標專責機關依行政程序法規定撤銷違法之處分（請參考「商標法第 32 條第 3 項規定處理原則」）。

➲相關實務案例或解釋

◎101 年 9 月 28 日專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會

議題：有關商標申請人依商標法第 32 條第 3 項規定逾繳註冊費期間申請註冊公告，其權益可能受影響之第三人，有無參與訴願或行政訴訟之機會？提請討論。

說明：

1.商標專責機關認為申請復權將影響第三人之權益，並作成否准商標註冊公告之行政處分，申請人不服，提起訴願及行政訴訟時，經訴願會或法院認為前述第三人商標與申請復權的系爭商標（以下簡稱二造商標）無混淆誤認之虞，若逕撤銷原處分並准予復權，此二造商標無混淆誤認之虞之認定將因而確定。

2.為保障第三人權益，對智慧局否准復權處分提起訴願或行政訴訟階段，訴願會或法院如欲撤銷原處分，准予復權申請時，有無必要分別依訴願法第 28 條第 2 項規定或依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，通知第三人參加訴願或依職權命第三人獨立參加訴訟，有研議之必要。

討論重點摘要：

1.在申請回復註冊公告准否程序中，依據行政程序法第 23 條規定「因程序之進行將影響第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。」行政機關具有裁量權，因行政機關不准他人回復註冊公告，對第三人權益無影響，自得不通知。

2.在訴願決定程序，依訴願法第 28 條第 2 項規定，訴願機關決定因撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益者，受理訴願機關「應」於作成訴願決定之前，通知其參加訴願程序，表示意見。訴願階段是否通知第三人參加訴願，取決於訴願機關是否撤銷或變更原處分，而足以影響第三人權益。

3.在行政訴訟程序，依行政訴訟法第 42 條規定，行政法院認為撤銷訴訟的結果，第三人的權利或法律上利益將受損害者，得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人的聲請，裁定允許其參加。智慧財產法院將命第三人獨立參加。

【註】相關條文：（註冊公告）商 11；（商標註冊簿）商 12；（規費之繳納）商 104；（商標註冊證之補換發）商施 41；（違法行政處分之撤銷）行政程序法 117。

第三節　商標權

本節主要係規範商標註冊後，商標權取得之時點、期間，及商標權異動、消滅等相關事項，包括商標權延展、商標權範圍、商標權效力限制、分割、變更、授權、移轉、設定質權、共有商標權及商標權消滅事由等規定。

【商標權之取得與期間】

第三十三條　　商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。

商標權期間得申請延展，每次延展為十年。

➲要旨

本條係規定商標權之起始日、商標權期間及延展期間。

➲說明

依本法第 32 條第 2 項規定，經核准審定之商標，申請人應於審定書送達後 2 個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證。申請人自註冊公告當日起，取得商標權。又商標註冊公告之目的，係透過商標公報將商標權內容予以公開，使第三人得以知悉，並尊重及注意他人之商標權益，以避免侵權而負民、刑事責任。相對地，商標權人自註冊公告日之當日起，始取得商標權，並享有排除他人侵害的權利。

商標註冊後保護期間為 10 年，商標權人可於商標權期間屆滿前申請延展，每次延展為 10 年，且無延展次數之限制，故商標權具有永續權利之屬性。若註冊商標確實未於市場上使用，商標權人不欲延展註冊者，為避免阻礙他人進入市場申請註冊商標之需求，商標權自該商標權期間屆滿後當然消滅。但對商標權存續有利害關係之人，如被授權人、質權人或以商標權作為保全處分標的之人，自得載明理由提出商標權期間延展之申請（商施 35Ⅱ），以免權益受

損。

【商標權延展期間之申請】

第三十四條　商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費。

前項核准延展之期間，自商標權期間屆滿日後起算。

➲要旨

本條係規定申請延展註冊之法定期間及商標權延展期間之起算日。

➲說明

第 1 項規定，商標權之延展，應於商標權期間屆滿前 6 個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後 6 個月內申請者，應繳納二倍延展註冊費。即商標權期間之延展，於屆滿前 6 個月內與屆滿後 6 個月內二段時間內，固均得申請延展，惟該二階段應繳交的延展註冊費不同，前者屬一般繳費期間，只須繳納延展註冊費即可，後者則因超過其商標權期間，依法該商標權至期間屆滿日後本應消滅，惟考慮權利取得不易，而特別明定加倍繳交延展註冊費的寬限期。例如：核准之商標於 100 年 1 月 1 日註冊公告，商標權期間屆滿日為 109 年 12 月 31 日，則 109 年 7 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止期間內申請延展，僅須繳納延展註冊費每類新臺幣 4,000 元，如果逾期未申請延展期間，得於 110 年 6 月 30 日前繳納 2 倍延展註冊費，即每類新臺幣 8,000 元。若超過商標權期間屆滿後 6 個月才提出申請者，依法遲誤法定期間，除非有第 8 條第 2 項不可抗力或不可歸責事由請求回復原狀的適用外，商標專責機關應不受理。

第 2 項規定，因申請延展註冊到專責機關核准，可能商標權期間尚未屆滿或已超過原商標權期間，尤其在商標權期間屆滿後 6 個

月內才提出申請者，為使商標權之期間得以接續銜接，不論專責機關實際核准延展之期日為何，明定經核准延展者，一律自商標期間屆滿日後起算。

商標權未依本條第 1 項規定申請延展註冊者，依本法第 47 條第 1 款規定，商標權自期間屆滿後消滅。是以，商標權期間雖已屆滿，並不當然發生商標權消滅之效果，而須視有無依本條第 1 項規定申請延展註冊以為斷。是如於商標權期間屆滿後，商標權人尚未於 6 個月內提出延展註冊申請之前，發生第三人侵害商標權之情事者，因依本條第 2 項規定，商標權人只要完成延展註冊，其商標權即可溯及至期間屆滿日之次日起算，並不生權利中斷之情事。

【註】相關條文：（延展後權利期間）商 33；（未延展註冊者，商標權自該商標權期間屆滿後消滅）商 47①。

【商標權】

第三十五條　商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。

除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。

➲要旨

本條係規定商標權及商標權人得排除他人使用之範圍；標示註冊商標之方式。

➲說明

商標權、專利權與著作權，均以人類智慧思想之精神創作為保護對象，合稱智慧財產權，屬無體財產權之私權範疇。商標經註冊後所取得的權利內容，包括專屬排他使用權，以及移轉、授權、設定質權等處分權之權能。

第 1 項規定商標權人在其註冊指定的商品或服務取得商標權，即指商標權利範圍以請准註冊的商標及經註冊指定的商品或服務為準；例如以「黑松」註冊指定於汽水、果汁等商品，商標權人即可以將「黑松」商標專用於汽水、果汁等註冊指定的商品。

第 2 項明定商標權人可以排除他人使用的範圍，即所謂的排他使用權，主要在於確保商標指示商品或服務來源的功能，避免相關消費者發生混淆誤認之虞，並保護商標的識別功能不受到侵害。其中第 1 款規定與第 2、3 款不同之處在於，第 1 款規定的情形與商標註冊取得的權利範圍相同，法律上直接推定有致相關消費者混淆誤認之虞，並認定落入商標權保護範圍；第 2 款與第 3 款則需由具體個案中就兩商標近似程度、指定使用商品或服務類似程度、商標識別性強弱等之相關存在因素，綜合判斷有無使相關消費者混淆誤認之虞，例如以「黑松」註冊使用於汽水，商標權人仍可能排除他人將「黑松」或近似於「黑松」的商標使用於果汁、礦泉水等其他飲料或類似的商品，以保障商標權及消費者利益。（商 30Ⅰ⑩；請參考「混淆誤認之虞審查基準」）

第 3 項增訂標明註冊商標或國際通用之註冊商標符號的規定。®符號為國際上通用的註冊商標標誌，表示該商標已經獲准註冊；「TM」則表示作為商標使用的標誌，予人認知上並無特別表示其業經註冊。商標權人或被授權使用人，均得依其商標狀態，於所使用的商標上標明該等註記或符號，藉以提醒第三人避免侵權，進而維護商標權。但仍要提醒商標權人或使用人於使用時應為正確之標示，避免有偽造或不實之情形，否則可能該當其他法規之處罰。

➲相關實務案例或解釋

◎近似商標

查所謂商標相同，係指兩者商標完全相同，難以區別而言；而商標近似，則指異時異地隔離及通體觀察，兩商標在文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，有一相仿，具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意，有引起混同誤認之虞者而言【最高法院 90 年度台非字第 15 號刑事判決意旨參照】。

◎混淆誤認之虞/商標近似/商品類似

所謂商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，於其作為商品/服務標示時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，易於誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言【最高行政法院 100 年度判字第 520 號判決】。

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按商標近似要件之判斷則應由構成商標本身要素之外觀、觀念或讀音隔離觀察，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，是否有易於導致認知二商品/服務來自同一來源或係不同來源之間有所關聯之情形加以審酌。又所謂「商品類似」，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係【最高行政法院 100 年度判字第 1426 號判決】。

【註】相關條文：（侵害商標權民事責任）商 68、69；（擬制侵權）70；（侵害商標權刑事責任）商 95、97；（侵害證明標章權刑事責任）商 96。

【不受他人商標權效力拘束之情形】

第三十六條　下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

二、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，不適用之。

三、為發揮商品或服務功能所必要者。

四、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。

附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限。

➲要旨

本條係規定商標權效力所不及之態樣。

➲說明

（第一項） 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

本條為一般商標權侵害行為之法定免責事由，包括合理使用、功能性之使用、善意先使用及商標權耗盡等四種情形，在符合此等情形下，即便是知悉他人商標權存在，其行為既不該當違法性，自得為不受他人商標權效力所拘束之抗辯。但行為人若明知為他人註冊著名商標的文字，其有關公司、商號或其他營業主體名稱(例如英文公司名稱)的使用有致相關消費者產生混淆誤認之虞或減損著名註

冊商標識別性或信譽之虞，而有本法第 70 條第 2 款視為侵權規定適用時，即無依本條主張阻卻違法免責事由之餘地。

商標「合理使用」之態樣，分成「描述性」合理使用及「指示性」合理使用兩種，並為我國司法實務所肯認。112 年修正將此兩種情形分別明定，避免對於修正前「非作為商標使用者」之適用產生疑義。尤其「指示性」合理使用，係指使用他人(商標權人)的商標指示他人的商品或服務，通常予消費者之認識，即為「商標之使用」，只是行為人此時使用他人商標，須就商業交易習慣有其必要性，且不會對他人商標原指示商品或服務之來源有造成混淆誤認的可能等為判斷要件。另應注意，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、經銷商的姓名或公司名稱等商業資訊時，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。

（第一款）　以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

所謂描述性合理使用，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，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，來表示有關商品或服務本身名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等說明者，既非作為商標使用以指示商品或服務來源，消費者亦不會因此對商品或服務來源發生混淆誤認之虞，即非商標權效力所得拘束的範圍。

判斷有無描述性合理使用的參酌因素，分別說明如下：

一、符合商業交易習慣的誠實信用方法：應視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，而致影響公平競爭秩序以為判斷。

二、行為人的使用「僅為說明」其商品或服務：即指行為人並非用以指示商品或服務的來源，惟須合併考量其使用方式，是否符合商業上普通標示的習慣，或市場上誠實交易的實務，如行為人使用他人商標的文字作為商品或服務名稱，係以顯著的方式特別標明，使消費者誤認為作為指示商品或服務來源之識別標識，仍會構成商品或服務來源之混淆，應不能主張其為合理使用。

三、非作為商標之使用：通常用以表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明者，係基於文字或圖形本身原具有描述性或說明性，固經他人使用取得第二意義後，依法可作為商標註冊。但文字或圖形本身具有原始的意涵，商標權人並無權禁止他人以該文字或圖形本身的原始意義描述所提供的商品或服務，此等非作為商標使用的情形，自不受到商標權之效力所拘束。

（第二款）　以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，不適用之。

所謂指示性合理使用，係指第三人以他人(商標權人)的商標指示該他人的商品或服務，此種使用方式，多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。

判斷有無指示性合理使用的參酌因素，分別說明如下：

一、符合商業交易習慣的誠實信用方法：係指行為人主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標的意圖，客觀上使用的事證須符合誠實信用方法，並無不正確或非真實的表示，或有意圖影射或攀附他人商標的商譽而致影響公平競爭秩序等情形。

二、使用他人商標為必要行為：係指行為人為標明自己商品或服務之目的，有無使用他人商標必要性而言；尤其指自己商品的配件或零件來自他人的商標商品，若不使用他人商標說明其商品或提供的服務時，將無法令人輕易辨識。但仍必須符合商業上誠實慣例之使用為限。

三、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：使用他人商標，必須沒有任何暗示係由商標權人贊助、保證、同意等關係，行為人應證明其行為，足以反應他人與行為人間商品或服務之真實及精確關係。另外，比較性廣告，使用競爭者的商標不得有內容不實，或造成相關消費者對商品或服務來源或品質的混淆，而且不能有藉比較性廣告而從事傷害對手之不公平競爭行為。

（第三款）　為發揮商品或服務功能所必要者。

本款原係本法 92 年修法時，因應立體商標之保護，明文規定商品或其包裝的立體形狀為發揮其功能性所必要者，不受他人商標權效力所拘束。惟功能性問題並不限於商品或其包裝容器之立體形狀，同時引進的顏色及聲音亦有功能性問題，另因應本法修正採開放式受理商標註冊保護型態，為期法律適用周延，爰作文字修正。

為發揮商品或服務功能所必要者，指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，或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，首創者除得循專利法取得一定期限之保護外，為

使一般業者都可以合理使用以利公平競爭，應不受他人商標權效力所拘束。（請參考「非傳統商標審查基準」2.3）

（第四款）　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。

本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允。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，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，但其適用需符合：(一)使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；(二)繼續使用情形未中斷且以原使用的範圍為限；(三)商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。本款所稱之「善意」，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已先使用該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，為攀附他人已建立之商譽，而使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，並無主張善意先使用之餘地（智慧財產法院 102 年度民商訴字第 13 號民事判決意旨參照）。

主張善意先使用者，應持續使用且以合理可期待之方式為之，如在他人商標註冊申請日前，雖有善意使用之事實，嗣後經過多年未使用，然在他人申請註冊之後，再繼續使用，即難謂得主張善意先使用，且應於交易過程中，以指示自己商品或服務來源之目的，將商標用於商品或服務，始認為商標有繼續使用之事實。

本款係為商標侵權之抗辯事由，為註冊保護原則下之例外規定，自應與商標權之保護同樣有屬地原則之適用，故該善意先使用之事實，應限有於我國商標法賦與商標權排他效力所及的領域之內，始為本法所欲尊重既有先使用者之保護利益。況國內註冊商標

尚以註冊領域內之使用為限，始得維護其權利不被廢止註冊，若國外使用之商標，均可到國內主張有善意先使用之情事，而得為繼續使用之抗辯，將嚴重破壞註冊制度，同時對依法註冊商標權人之權益加以限制，有失衡平。

法條所謂「以原使用之範圍為限」一語，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」。

（第二項）　附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限。

第 2 項規定，事實上也是商標權效力不及的事項，指商標由商標權人或經其同意之人標示於商品上並於市場上交易流通，則權利人不得就該商品主張商標權而禁止該商品嗣後轉售，亦即商標權於第一次放入市場銷售時已經耗盡，二次行銷或消費者的使用或轉售，不受商標權效力所拘束。

所謂權利耗盡原則，又分有國內耗盡及國際耗盡不同理論，本法係採國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權利，因此不能禁止真品平行輸入，明文承認「真品平行輸入之正當性」。相較於國內耗盡，商標權人其製造、或經其同意製造之商品，在「本國」或「外國」第一次進入市場後，僅在該本國或外國市場之物品使用、銷售等權利被耗盡。

至於國內、外商標權人不同的情形，就國外商標權人投入市場的商品，在我國是否仍可主張權利耗盡原則之適用？司法實務見解認為，商標所有人以相同圖樣自行或同意他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權人，但若商標相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，且不同國家之商標權人間，彼此具有授權或法律上關係，則就國外商標權人投入市場的商品，亦對經同意註冊之國內商標權人發生耗盡結果(最高法院 108 年台上字第 397 號民事判決意旨參照)。

商標權利耗盡原則亦存在例外情況，即當產品自由流通與商標權利保護衝突時，在若干情況下會認定商標權利未耗盡。為免商標信譽受損及維護消費者權益，本項但書規定於 112 年修法增列經他人「擅自」加工、改造等文字，主要係參照最高法院 82 年度台上字第 5380 號刑事判決意旨，明定於商品流通於市場後，經過擅自加工、改造，不是以原來包裝的狀態進行銷售，如影響其品質致使商標權人或被授權人之商譽可能發生損害，應屬正當事由。亦即，商標權人為避免商品變質、受損或經他人擅自加工、改造或其他有正當事由情形者，仍得於商品流通於市場後，主張其商標權，特別是當商標產品進入市場後狀態被改變或損害。歐盟法院實務上判決甚至對商標信譽被損害，亦認為商標權利耗盡原則之例外。我國實務則針對商品不得分裝、改變包裝或要求為適當保存等行為，認有但書適用之案例。

至於附有註冊商標之商品，是否由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，在實務判斷上，可能涉及商標權人與被授權人之間是否有市場地域限制約定之爭議；或經銷商是否受到商標權人的契約限制，宜由法院視個案情狀判斷商標權人是否已將商品流通於市場。

➲相關實務案例或解釋

◎按凡以合理使用之方法，表示自己姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，修正前商標法第 23 條第 1 項及修正後商標法第 30 條第 1 項第 1 款均定有明文。惟此所謂合理使用之方法，係指

以一般商業習慣上通常合理所使用之方法表示於商品中，如以某種文字表示其為何人製造，何地出產，何類品質，何種用途等等，以示與他人產品有別之類，不特加強調其顯著性，以吸引公眾注意之謂【臺灣士林地方法院 92 年度自字第 123 號刑事判決】。

＜36 條 1 項 1 款＞

◎合理使用之判斷

如何判斷是否屬合理使用，可由以下情形綜合判斷之：

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，是否為商品或服務名稱、形狀、品質、功用、產地等之「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；

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；

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【智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 52 號刑事判決】。

◎ 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】。

◎ 被告公司雖於公司網頁、會員卡、消費收據、會員權益說明書等上使用「還元金」一詞為其購物回饋之用語，但觀其網頁所為說明文字，均在說明其對於所屬會員之回饋方式，於使用還元金之文字時，亦均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，核與商標法第 30 條第 1 項第 1 款所定係有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用之情形相當，……即無構成 29 條第 2 項第 2 款之侵害商權可言【智慧財產法院 98 年度民商訴字第 39 號民事判決】。

◎ 商標之使用，係謂基於行銷之目的而於交易流通過程中，標示藉使相關消費

大眾足以認識其為表彰商品之來源或出處，俾得與他人商品相區隔之識別標識之意。因此，縱令於同一或類似商品使用相同或近似於他人之商標圖樣，惟若該圖樣僅係充為商品本身之說明，則非作為商標之使用。換言之，僅係告知消費大眾所購買之商品說明，並非意在交易流通過程中藉此充為表彰且使相關消費大眾認知其為商品來源或出處之識別標識而不具商標識別力者，依商標法第 30 條第 1 款之規範意旨，此種合理使用方式，不受他人商標權效力之拘束，自不成罪【臺灣板橋地方法院 99 年度智易字第 62 號刑事判決】。

◎ 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…依原告提出之網頁、名片所示，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，至於店面招牌則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，至於「誠悅不動產仲介經紀有限公司」則僅為被告公司名稱之記載。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。又徵諸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】。

＜36 條 1 項 2 款＞

◎82 年 6 月 1 日法律座談會

比較性廣告─指示性商標之使用

一、問題說明

某電鍋製造廠商，推出其電鍋產品，並大做廣告稱：「臺灣家電市場，○○電鍋最優良，但本公司所產電鍋比○○電鍋新穎實用，價錢便宜，如不滿意，退還價金」。有無侵害○○電鍋之商標權。

二、研究意見

甲說（肯定說）：某電鍋製造廠商援引他人之聲望，而為比較性之廣告，間接獲得他人努力成果之利益，顯然侵害○○電鍋製造廠商之權利，雖商標法無明文規範，仍應有民事責任一般原則之適用。

乙說（否定說）：按商標權以請准註冊之圖樣及所指定之同商品或同類商品

為限，商標法第 21 條第 2 項定有明文。某電鍋製造廠商並未在廣告中使用○○電鍋之商標，亦未在其產品上使用相同或近似之商標，難認有侵害○○電鍋之商標權。

三、研討結果

採乙說

四、司法院刑事廳研究意見

同意研究結果。

◎ 按凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第 30 條第 1 項第 1 款訂有明文。經查，被上訴人所提廣告文宣，其正前方所擺放之物品係鞋子，被上訴人所提廣告看板，所銷售之物品亦係鞋子，是被上訴人主張其係為銷售 Levi's 的鞋子，故製作廣告文宣及廣告看板，使消費者足以辨識被上訴人經銷 Levi's 的鞋子，確係 Levi's 商品，應屬可採，則被上訴人並非將 Levi's 商標作為自己之商標使用，而係基於經銷商身分，適度據實標示 Levi's 商標圖樣於鞋子廣告上，是上訴人主張被上訴人侵害其商標權，應不可採【臺灣高等法院 97 年度上易字第 829 號民事判決】。

◎ 汽車維修廠通常均會將各大車廠之商標標示於招牌上，因其一次標示出多家車廠之商標，縱使未特別說明係維修各大車廠之車輛，相關消費者亦不會誤認為係某一特定車廠之直營或加盟維修廠，就行業慣例而言，自屬合理使用。【智慧財產法院 99 年度民商訴字第 42 號民事判決】。

◎ 本件扣案如附表二之商品或外包裝，其上雖均有印尼 ADR 集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣，或於告訴人如附表一之商標圖樣前有「INTERCHANGEABLE WITH」或「USE FOR」字樣，而表示可使用於告訴人公司之車款，然整體觀察，其商品上「SAKURA」商標圖樣較小，反係該他人商標字體較粗較明顯，或「INTERCHANGEABLE WITH」及「USE FOR」＋他人商標圖樣，占據中間，且告訴人商標圖樣並係以比本商標更大、更明顯之字體顯現，讓人一望即見他人商標圖樣，而有使人混淆誤認為他人商標商品或其來源，揆諸前揭說明，要難謂為合理使用。況如被告所陳，其販售對象為中、小盤材料商或修理業者，均屬專業人士，對該等汽車零件均相當熟稔，若僅為商品使用說明，更毋須將他人商標圖樣放大必要，縱其所銷售相對人即中、小盤專業商家，以其專業及販入價格即知非原廠商品，不致混淆，然該商品對向零售或修理業者購買該商標產品之廣大消費者，仍因被告之販賣行為而產生被欺騙之感覺，仍屬意圖欺騙他人，及消費者仍有混淆誤認該商品之來源及其表彰該商標之信譽，是被告辯稱其為合理使用，及一般消費者不致誤認受騙云云，即無足採。【臺灣高等法院 95 年度上易字第 1805 號刑事判決】。

◎ 副廠零件標示原廠商標是否構成指示性合理使用

1. 被告雖稱其商品(下稱被告商品)係與商標權人產製商品(下稱商標權人商品)相容之副廠零件，然觀諸被告商品外觀照片，可知其上除標示商品產地、材質等項說明性文字，未見有何加註用以表示自己銷售之零組件產品與原商標權人產製商品相容之說明性文字，足以使相關消費者明瞭被告商品使用之圖樣，僅係用以表示該商品得與原商標權人產製商品相容使用，難認其使用他人商標係指示自己銷售之零組件產品用途所必要之合理使用範圍。

2. 觀諸商標權人蒐證網頁列印資料，其商品名稱欄位僅載明「全新 MINI COOPER S F55 F56 14 15 16 年英國國旗款 LED 光柱紅白後燈尾燈組」等文字，可知被告商品上之文字，並未加註與商標權人商品沒有任何關係之訊息，僅突顯被告有意攀附商標權人商品商標之知名度。縱令被告並未在上開網頁使用相同或近似於商標權人商標圖樣，然被告係在其所販售之商品上，使用與其高度近似之商標圖樣，其客觀上已致使相關消費者混淆誤認之虞，且其上未見有何清楚傳達與原商標權人之商品沒有任何關係之說明性文字，亦難認符合商業交易習慣之誠實信用方法【智慧財產及商業法院 111 年刑智上易字第 48 號刑事判決意旨】。

◎ 指示性合理使用的判斷

1. 所謂「指示性合理使用」，係指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務，此種方式之使用，乃利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，凡此二者皆非作為自己商標使用，不受商標權效力所拘束。又明知為仿冒商標商品而透過電子媒體或網路方式販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入，除在客觀上於同一或類似商品或服務上有使用相同或近似於註冊商標之行為以外，其主觀構成要件，須以行為人有侵害商標權之故意為前提。

2. 告訴人享有中文「歐姆龍」註冊商標權、「OMRON」註冊商標權。觀諸被告在蝦皮購物網站陳列販賣之系爭商品照片，商品本身雖未標示「歐姆龍」或「OMRON」商標，然照片旁之說明文字記載「歐姆龍 Omron 替代貼片」，則有使用相同及近似於告訴人前揭註冊商標之字樣。惟查，被告既使用「替代貼片」用語，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， 佐以被告販賣之貼片商品形狀與告訴人販賣之 OMRON 低周波治療器產品使用之貼片形狀相合，有被告刊登之「歐姆龍 Omron 替代貼片」拍賣頁面、告訴人產品之操作手冊、官網產品照片在卷足資勾稽，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。

3. 被告販賣之系爭商品，一片均價為 17.9 元至 20 元不等，與告訴人販賣之原廠貼片價格每片 250 元，價差達 12 倍以上，相關消費者由被告刊登之系爭商品文字說明及價格差異，足資判斷被告販賣之替代貼片雖可替代告訴人

販賣之低周波治療器原廠貼片，惟屬自有品牌，不會誤認系爭商品與告訴人販賣之原廠貼片來源相同或有關係企業、授權契約、加盟或其他類似之關係存在。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，據此難認被告有侵害商標權之故意【智慧財產及商業法院 111 年度刑智上易字第 18 號刑事判決】。

◎ 就商標合理使用之判斷方法而言，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非商標使用。查「力行」文字，在吾人所認知之成語中，意指身體力行，即親身體會而加以實現。被告甲所經營之補習班，招收對象均為學生，使用該名稱，係期盼所招收之學生能勤勉向學。復參照告訴人陳報資料，可知除本案被告甲使用「力行」文字作為補習班名字外，另有彰化、桃園、高雄、臺中、臺北、新北、基隆、花蓮、臺南及南投等補習班，曾經使用或現仍使用「力行」文字作為補習班名稱，此有刑事陳報狀附卷可稽。準此，經營補習班者使用「力行」文字，作為補習班名稱甚多，是被告甲使用「力行」文字作為補習班名稱，係以商業上通常使用方法表示自己營業上的名稱，主觀上與客觀上非作為商標使用【智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決】。

◎ 戲謔仿作合理使用抗辯

1. 在我國商標法之規範下，主張戲謔仿作之合理使用，主要指使用他人商標，係作為戲謔詼諧之言論自由表達，可以提出之抗辯有二：一為其使用的方式，並非將他人之商標作為表彰自己的商品或服務來源之標識，故非商標法上「商標之使用」行為，自無成立侵害商標權可言；二為如該項抗辯無法成立，使用人可進一步主張其使用商標之行為，並不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。

2. 實務上，上開二項抗辯均無法成立之原因，係使用人使用他人之商標，已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源之功能，自構成侵害商標權之行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。上述美國 MOB 案判決提出主張商標戲謔仿作為合理使用，所須具備之兩項要件，在我國商標法的規範下，應可認為該戲謔仿作並非商標之使用行為，或不致造成相關消費者的混淆誤認，而不構成侵害商標權之行為【智慧財產法院 108 年民商上字第 5 號民事判決參照】。

◎戲謔仿作之要件

1. 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，因此，若不符上開要件，難使消費者可明確區別二者，同時戲謔仿作之目的主要

係商業目的時，主要藉依附著名商標商譽以促銷其商品，即不應被認定為戲謔仿作。

2. 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。

3. 再者，戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，本國人對於外國人常見之笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含之幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應（不需要經過太多推理及思考)，是否會與其他之商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象，故美國 MOB 案判決提出必須具備「清楚傳達與原作沒有任何關係」且為「消費者立可察覺為戲謔仿作」之判斷標準【智慧財產及商業法院 112 年民商訴字第 7 號民事判決參照】。

＜36 條第 1 項 4 款＞

◎ 商標法第 30 條第 1 項第 3 款修正前之條文，於行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限。」惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制。本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意既不欲限制原產銷規模，則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語，即應解為無地理區域及業務規模之限制，立法者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時，自應已預見上開不同方式之產銷規模型態，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋；本條規定既未就地理區域及營業規模明文限制，依「罪刑法定」原則，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利，並擴張刑法之適用【智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 40 號刑事判決】。

◎ 所謂「善意」要件，考諸商標法為保障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之立法目的，除視使用人是否知悉他人尚未申請註冊商標之存在以外，尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序為斷，以保護善意創用之使用人【臺灣臺北地方法院 99 年度智易字第 75 號刑事判決】。

◎ 營業讓與乃將讓與人之資產及負債概括移轉予受讓人，商標圖樣之使用，具有商業上價值，屬於資產之一部分，自應由後手一併繼受。阿慕羅思公司受讓堀井藥品會社化妝品事業部之業務及其所有商標權利，當然概括承受使用「黑彩」商標圖樣之利益，其持續使用「黑彩」商標圖樣於噴霧染髮劑等商品，行銷於日本、臺灣、中國、香港、泰國等地，自屬有據。...查商標法第三十條第一項第三款（原第二十三條第二項移列）規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：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。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」。其立法意旨，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉，以為衡平並符公允。故在上開法條施行後使用相同或近似他人已註冊商標而符合其所定要件者，即不受他人商標權之效力所拘束，縱先行使用與註冊之事實發生於施行前，亦同【最高法院 97 年度台上字第 2731 號民事判決】。

◎ 本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，故主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。商標權人得視實際交易需求，有權要求善意使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標。所謂善意者，並非以其不知他人商標之存在為判斷基準，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準【智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 29 號刑事判決】。

◎ 被告經營之接昌公司雖於製造銷售之油漆塗料容器鐵罐使用本案商標，惟被告於本案商標註冊申請日即 94 年 2 月 18 日前，即先使用「征空」字樣於同一油漆塗料商品，其繼續使用情形並未中斷，且仍在原使用之油漆塗料等商品範圍內，故被告之本案所為，符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款之規定，即不受本案商標權效力拘束，又被告既係善意先使用本案商標字樣，主觀上即無侵害本案商標之故意，自不構成商標法第 95 條第 1 款之侵害商標權犯行【智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 29 號刑事判決】。

◎ 查被告等初始使用之「三郎便當」與系爭商標均有「三郎」、「便當」等文字，給予消費者之主要寓目、唸讀印象相同，所營事業亦無改變，縱就商標之圖樣略有更動，期間並有搬遷、另立分店情事，仍無礙於其持續使用之事實，堪認被告等自 80 幾年即開始持續使用系爭商標之主要部分「三郎便當」迄今，且均使用於經營便當店事業，自無中斷情事。綜上，堪認被告等於據爭商標 96 年 4 月 14 日申請註冊前，即已開始使用「三郎便當」商標迄今未中斷，且均係使用於便當商品，亦無不正競爭之行為，而符合善意先使用之情明確，則被告在原有販售便當商品而善意使用「三郎便當」商標之情形下，其交易關係於法律上所應受保護權益，自不受據爭商標之商標權效力所及，是被告依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張不受據爭商標之效

力所拘束，即屬有據。原告主張被告符合商標法第 69 條第 1、2、3 項之規定，依同法第 61 條規定請求排除侵害及損害賠償，尚無可採【智慧財產法院 106 年度民商訴字第 46 號民事判決】。

◎ 參諸告訴人朱○佩之上開證述可知，其於 107 年 4 月 26 日申請系爭商標登記之日前，該店商標之圖樣已為「恩恩努肉飯」，該商店係於被告與告訴人婚姻關係存續中所開設，且由夫妻共同參與商店之日常營業行為，是商店應屬被告與告訴人有共同經營。告訴人與被告雖就「恩恩努肉飯」商店之出資，屢有爭執，然商店係開設於兩人婚姻存續期間，兩人婚姻關係存續期間自 101 年 12 月 9 日起至 108 年 3 月 12 日止。無論資金由何人所提供，就商店應屬雙方之婚後財產。況朱○佩於警詢中陳稱：108 年 3 月 12 日離婚當時，雙方並未談及「恩恩努肉飯」商標及經營權歸屬誰屬等語。準此，足證被告於朱○佩申請系爭商標登記之前，已有使用該商標圖樣經營「恩恩努肉飯」事實，應足堪認定。且被告自「恩恩努肉飯」設立後，雖有搬移經營地點，仍有持續經營「恩恩努肉飯」商店之事實，業據被告自承在卷。而被告使用系爭商標之圖樣時，該商標尚未註冊，自無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖，是被告於系爭商標遭朱○佩註冊後，仍持續使用之，應符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定【智慧財產法院 110 年度刑智上易字第 29 號刑事判決】。

◎ 善意先使用之判斷

商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此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。又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】。

◎ 司法院 101 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」第 3 號

商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定之「善意先使用」，是否限於國內先使用之商標，抑或包括於國外先使用之商標？

甲說：

商標法第 30 條第 1 項第 3 款之「善意先使用」，應與同法第 23 條第 1 項第 14 款「先使用」之商標（逐條釋義第 54 頁），基於商標法適用之一貫解釋及舉重明輕之法理，不限於國內先使用之商標，而包括於國外先使用之商標。

乙說：

商標法第 30 條第 1 項第 3 款係商標權效力之例外，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，則其效力之例外規定，基本上亦有屬地主義之適用，否則將使國內註冊之商標權人的權益受到極大之限制。其與第 23 條第 1 項第 14 款係屬不得註冊之事由，二者原屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋，因此，不應包括國外先使用之情形。

智慧局意見：

1. 商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，係基於民法的誠實信用原則，落實促進工商企業正常發展及維護競爭秩序等商標法立法目的，明定禁止剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊之行為。參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項規定，對於未經商標所有人同意，代理人或代表人搶註商標之行為，商標所有人得提出異議或撤銷其註冊，而本款擴大其適用範圍，及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在進而搶註商標等情形。故所稱因知悉他人「先使用」之商標，參考巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項規範內容，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。

2. 商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定之「善意先使用」，係為商標侵權之抗辯事由，為註冊保護原則下之例外規定，自應與商標權之保護同樣有屬地原則之適用，善意先使用之事實，應僅限有於我國商標法賦與商標權排他效力所及之領域之內，始為本法所欲尊重既有先使用者之權益，以求公允。因此，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，得於他人取得註冊商標後，繼續使用其在先商標，此乃註冊權利行使保護之例外，國內註冊商標尚以註冊領域內之使用為限，始得維護其權利不被廢止註冊，若國外使用之商標，均可到國內主張善意先使用，將嚴重破壞註冊制度，同時對依法註冊商標權人之權益加以限制，有失衡平。

3. 82 年 12 月 22 日修正施行之商標法增訂善意先使用，係參酌日本商標法第 32 條立法例增訂，日本商標法第 32 條第 1 項規定：「在他人申請商標註冊以前，即在日本國內，非以不正當競爭為目的，使用與該商標同一或近似商標，於與該申請註冊之指定商品同一或類似之商品上，而在該商標註冊之申請時...消費者已廣泛認識該商標為表彰其營業之商品或服務時，若繼續使用該商標於該商品或服務，就該商品或服務有使用該商標之權利。承繼該營業者亦同。」亦即有關在先使用商標的保護之規定，限於日本國內使用且消費者已廣泛認識該商標，若繼續使用該商標於商品或服務，則有使用該商標之權利，亦採嚴格之例外解釋。

決議：採乙說。

◎ 司法院 101 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」第 4 號

A 公司於 B 商標權人申請註冊甲商標權前，即已善意使用相同之商標於同一之商品，惟於 B 註冊取得甲商標之商標權後，與 B 簽定授權契約，由 B 授權 A 公司使用甲商標。嗣 A 公司與 B 之授權契約因隙終止，B 禁止 A 公司繼續使用甲商標，此時 A 公司可否主張商標法第 30 條第 1 項第 3 款之「善意先使用抗辯」？

甲說：

商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定意旨，係基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束。此款規定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。按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即 A 公司不可能基於 B 授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，應認 A 公司自向 B 取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從依商標法第 30 條第 1 項第 3 款主張「善意先使用」之抗辯。

乙說：

A 公司既於 B 申請註冊甲商標前，已善意使用相同之商標於同一之商品，則於 B 取得甲商標之權利後，其自可依商標法第 30 條第 1 項第 3 款主張「善意先使用」之抗辯。縱 A 公司其後曾與 B 簽訂授權契約，基於被授權人之地位獲取使用甲商標之積極權能，但於授權契約關係終止後，其另基於善意先使用甲商標之事實而依法得援用之抗辯，難認應因此受到影響，從而，A 公司於授權契約終止後，仍得在原使用之商品或服務範圍內，主張善意先使用甲商標而不受商標權拘束。

智慧局意見：

1. 82 年 12 月 22 日修正施行之商標法增訂善意先使用，其立法意旨在於衡平採行先申請者註冊主義，對於在他人申請註冊前已善意使用相同或近似商標之第三人，應使其在特定條件下，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。

2. 主張商標法第 30 條第 1 項第 3 款善意先使用，應持續使用且以合理可期待之方式為之，如在他人商標註冊申請日前，雖有善意使用之事實，嗣後經過多年未使用，然在他人申請註冊之後，再繼續使用，即難謂得主張善意先使用，且於交易過程中以行銷自己商標之目的，將商標用於商品或服務，始認為商標有繼續使用之事實，A 公司既因與 B 簽定授權契約，由 B 授權 A 公司使用甲商標，A 已從行銷自己商標之目的轉而行銷他人商標之目的，其善意先使用之商標使用行為已然中斷，A 公司自不得於授權契約終止後，再行主張善意先使用而不受甲商標權效力所拘束。

決議：採甲說。

◎ 司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結論第 2 號

會議日期：民國 104 年 05 月 04 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院

法律議題：前手已善意先使用商標圖樣，其後手可否主張其繼受前手之善意先使用之法律上利益，不受商標權效力之拘束？即善意先使用之法律上利益可否被讓與？善意先使用之事實可否為後手所繼受，抑是限於同一主體，始得援用善意先使用之事實予以抗辯？

討論意見：

甲說：

(一)所謂營業讓與者，係將出讓人之資產與負債概括移轉予受讓人。按民法第 305 條第 1 項之文義，於營業概括承受之場合，應概括承受其資產與負債。所謂營業之概括承受其資產及負債，係指就他人之營業上之財產，包括資產，如存貨、債權、營業生財、商號信譽，暨營業上之債務，概括承受之意。換言之，以營業為目的組成營業財產之集團，移轉於承擔人，營業之概括承受為多數之債權或債務，包括讓與人之經濟上地位之全盤移轉（參照最高法院 98 年度台上字第 1286 號民事判決要旨）。

(二)商標圖樣之使用具有商業上價值，應認屬資產之部分。而商標圖樣善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價值，應認為商標圖樣善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益（參照最高法院 97 年度台上字第 2731 號民事判決要旨）。

乙說：基於保障商標權人之立場，倘屬不同之權利主體，自不得主張繼受其他法人之權利義務關係，而不得援引善意先使用之規定（參照臺灣高等法院臺中分院 97 年度智上字第 4 號民事判決要旨、93 年度上易字第 622 號刑事判決要旨）。申言之，善意先使用僅係事實行為，並非由法律規範以一定權利義務為內容，因商標法第 36 條第 1 項第 3 款未創設任何法律關係，僅於被告因侵權涉訟，被追訴侵權責任時，始得引據為免責之抗辯事由，故善意先使用人應以原先使用商品或服務為限，並無取得任意授權或擴大其使用範圍之權利，否則即與經合法註冊所取得排除他人使用之商標權益相衝突。準此，善意先使用僅存在於自身，故無法藉由授權之方式而使他人援用該抗辯事由（參照智慧財產局（97）智商 0390 字第 09780071160 號函）。

初步研討結果：採甲說。

大會研討結果：

（一）修正甲說為：「(一)所謂營業讓與者，係將出讓人之資產與負債概括移轉予受讓人。按民法第 305 條第 1 項之文義，營業概括承受之場合，應概括承受其資產與負債。所謂營業之概括承受其資產及負債，係指就他人之營業上之財產，包括資產，如存貨、債權、營業生財、

商號信譽、商標使用，暨營業之債務，概括承受之意。換言之，以營業為目的組成營業財產之集團，移轉於承擔人，營業之概括承受為多數之債權或債務，包括讓與人之經濟地位之全盤移轉（參照最高法院 98 年度台上字第 1286 號民事判決要旨）。職是，善意先使用商標之事實，前手與繼受之後手，係連續而未中斷者，即由後手承受善意先使用商標之事實。(二)商標圖樣之使用具有商業價值，應認屬資產之部分，是否符合商標之善意使用，係屬事實認定問題。而商標圖樣善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產之價值，應認為商標圖樣善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益（參照最高法院 97 年度台上字第 2731 號民事判決要旨）。職是，後手得以善意先使用之事實，對抗商標權之行使。」。

（二）多數採修正後甲說（經付大會表決結果：實到人數：32 人，採修正後甲說 26 票，採乙說 1 票）。

◎ 司法院 106 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案及研討結果第 4 號

法律議題：商標法第 36 條第 1 項第 3 款所稱善意使用，該善意先使用之人，能否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用？

討論意見：

甲說：肯定說

（一）商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定既未就地理區域及營業規模明文限制，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利，且商標權人並得透過要求附加適當區別標示來維繫自身利益。是以商標之善意先使用作為一種法律上利益，並不具一身專屬性。

（二）進一步言，善意先使用人能在原有之社會關係，享有其應受保護之利益。故除得增加提供商品或服務之店家數目，並開設分店外，亦可基於加盟經營關係，繼續使用其原本商標之權利，不應受經營規模、地區或加盟之限制。商標權人僅得視實際交易需求，有權要求善意先使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標（智慧財產法院 104 年度民著上字第 12 號民事判決意旨參照）。是以善意先使用之利益不僅可為他人所繼受，亦應得授權他人使用該商標，不受與之衝突的註冊商標效力所及。

乙說：否定說

（一）依商標法第 2 條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」此為我國商標法採取「註冊保護原則」之具體明文。商標或標章申請註冊之目的係為了取得專屬及排他權之效力，而在無侵害已註冊商標權或標章權之前提下，任何人可於交易市場自由使用其商標或標章，並不以就該商標或標章取得註冊為必要。換言之，一旦經他人選擇特定標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍，經申請核准註冊後，即產生專屬及排他的權利。因此，商標法中例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標（或標

章）與先使用於市場的商標（或標章）產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。

（二）善意先使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，之所以得於他人取得註冊商標後繼續使用該商標，係考量善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。惟自商標法第 36 條第 1 項本文及同條項第 3 款規定之內容以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之，他人的商標權依然存在，善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。

（三）參照最高法院 97 年度台上字第 2731 號民事判決之意旨，商標圖樣之使用具有商業上價值，應認屬資產之部分。而商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價值，應認為商標善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益。104 年度「智慧財產法律座談會」民事訴訟類相關議題提案及研討結果第 2 號之結論亦採相同之見解。惟均僅肯認商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方式為之，而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。

（四）符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後，仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，顯與商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之對象「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」彼此扞格，逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有的事實狀態或商標秩序之旨。又容許善意先使用人可以透過加盟授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利，並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法，且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨。

（五）主張善意先使用者，本應持續使用且以合理可期待之方式為之，並以原使用之商品或服務為限。而法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，但本規定既為註冊保護之例外，基於例外從嚴之法理，侵權之抗辯僅限於原事業之範圍，無由恣意授權他人使用而擴充適用，致影響商標權人之註冊權益，削弱註冊保護主義之立法意旨。商標法中本無善意先使用之法律上利益可得授權他人之明文，制度上如果容許透過授權之方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，即便商標權人可要求附加適當區別標示，被授權人之商標使用行為若未經授權人加以實質監督，將可能損及商標權人之利益，使商標權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害，有失衡平，不符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定調和善意先使用人及商標權人間之利益的立法初衷，自非可採。

丙說：折衷說該善意先使用之人在原有事業範圍內得授權他人。

初步研討結果：多數採乙說（甲說：3 票；乙說：9 票）。

大會研討結果：增列丙說折衷說。多數採乙說（經付大會表決結果：參與表決人數 28 人，採甲說 1 票，採乙說 18 票，採丙說 5 票）。

◎ 參諸商標法第 36 條第 1 項本文及同條項第 3 款規定以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束，善意先使用人僅得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意，且持續使用之事實而存在，先使用事實與其原事業之經營不可分離，非屬可獨立授權之標的。質言之，符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非法律保護之權利，是第三人依法取得商標註冊後，善意使用第三人無法經由授權方式，使他人得享有善意先使用之法律上利益，否則容許善意先使用人可經由授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另與註冊商標相抗衡之商標權利，並不符合善意先使用所形成之事實狀態或社會關係之本旨。【智慧財產法院 108 年度民商上字第 11 號民事判決】

◎ 商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……三、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。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」此即善意先使用抗辯，而為商標法明定之侵權抗辯事由之一，且限於國內先使用之商標始得主張。至商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，其旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，維護市場公平競爭秩序，故不限於國內先使用之商標，是以二者規範目的不同，構成要件亦屬有別，商標先使用人自得分別行使其權利【最高行政法院 108 年度判字第 602 號行政判決】。

＜36 條 2 項＞

◎ 次按商標法第八十二條之販賣仿冒商品罪，係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣之商品，係屬俗稱水貨之外來產製正牌商品，此種真品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨佔國內市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內，應認為不構成侵害商標使用權，即無以該罪責相繩之餘地【智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 31 號刑事判決】。

◎ 「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨佔、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專

用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處（最高法院 82 年台上字第 5380 號判決意旨參照）【臺灣高雄地方法院 99 年度審智易字第 43 號刑事判決】。

◎ 被上訴人系爭網站所銷售之系爭商品，為上訴人前售予被上訴人迪光公司經銷之系爭商品，且被上訴人迪光公司前因經銷合約所買受之系爭商品確實尚有庫存等情，為上訴人所不爭執（見原審卷二第 126 頁）。故系爭商品所標示之系爭商標，係由上訴人合法附貼之商標，揆諸國際權利耗盡原則，上訴人自不得就標有系爭商標之系爭商品主張商標權。審酌上訴人提出之系爭網頁（見原審卷一第 174 頁），系爭網站於系爭商品旁有標示系爭商標，被上訴人在系爭商品旁再次標示系爭商標，且將系爭商標之字樣放大，屬行銷系爭商品之方式，雖符合系爭商標之使用範圍。然被上訴人係販售上訴人製造之系爭商品，故其使用系爭商標之行為，不致破壞商標指示商品或服務來源之功能，亦不會造成相關消費者混淆誤認之虞。準此，被上訴人於系爭商品旁適度標示系爭商標，以行銷系爭商品，應適用權利耗盡原則，未違反商標法第 68 條第 3 款之規範，不構成商標權之直接侵害【智慧財產法院 103 年度民商上字第 17 號民事判決；最高法院 105 年度台上字第 2323 號民事判決維持】。

◎ 司法院 106 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案及研討結果第 2 號

法律議題：經銷商／零售商為轉售或促銷商標權人已同意流入市場附有商標之真品時，除真品本體外，如使用商標權人之商標另行刊登廣告或發行型錄促銷時，是否侵害商標權？

討論意見：

甲說：

（一）商標法第 68 條雖明定商標權人可排除他人使用之範圍，主要目的在於確保商標指示商品或服務來源之功能不受破壞，並保護相關消費者不致發生混淆誤認之虞；然應適用第 36 條第 2 項本文之權利耗盡原則，故商標權人就第 36 條第 2 項附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場交易流通，商標權人不得就該商品於市場繼續流通時主張商標權。例外事由，如商品遭變動後，客觀上足以影響相關消費者決定購買商品之意願或購買商品之價格，經變動部分致相關消費者混淆誤認之虞，則因該等遭變動後之商品與原商品間，有實質之差異，即不適用權利耗盡原則，合先敘明。

（二）所謂權利耗盡原則或首次銷售理論，係指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，故附有商標之商

品由製造商、零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，而商標權已在商品第一次販賣時耗盡，當商品後續於市場繼續流通時，商標權人即不得就該商品再主張其商標權，商品購買人得自由使用或處分商品。又我國商標法係採國際耗盡原則，亦即商標權人對於經其同意流通於市場之商品，不論第一次投入市場在國內或國外，均不能再主張權利，不能禁止真品平行輸入。

（三）假設某甲欲透過網路「轉售」標有 A 商標之商品，對於該 A 商標權已耗盡（非第一次銷售）之真品，如果將該真品以照片或影像檔陳列於網路購物等相關網頁，並在真品影像旁標示 A 商標，甚至將 A 商標之字樣放大。雖已符合商標法第 5 條所定義之商標使用，然甲所販售者既為 A 商標之權利人所製造並同意流通於市場上之真品，甲使用 A 商標之行為，不致破壞該商標指示商品或服務來源之功能，亦不會造成相關消費者混淆誤認之虞。準此，被上訴人於系爭商品旁適度標示系爭商標，以行銷系爭商品，應適用權利耗盡原則，未違反商標法第 68 條之規範，不構成商標權之直接侵害。

乙說：

（一）商標法第 36 條第 2 項規範的「權利耗盡」，應係指對該等附有商標之真品，不得主張權利。除得持有、陳列、販賣、輸出或輸入該真品外，為促銷該真品的目的，自行將商品上所標示之商標單獨使用於商業文書或廣告的行為，是否為商標法第 36 條第 2 項之「權利耗盡」不得主張權利之範圍，目前司法實務上縱有歧見，但商標法第 36 條係有關商標權除外之規定，其內容共 2 項，除第 2 項之「權利耗盡」原則外，尚包括第 1 項之「指示性合理使用」之行為。所謂「指示性合理使用」，係指以他人之商標指示該他人之商品或服務，此種使用方式，係以他人商標指示他人之商品或服務，並未破壞該商標原來正確指示來源之功能，類此使用情形，若能滿足下列判斷因素之檢驗，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款之規定，應不受他人商標權效力所拘束：

1.符合商業交易習慣的誠實信用方法指行為人主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標之意圖，客觀上使用之事證須符合誠實信用方法，並無不正確或非真實的表示，或有意圖影射或攀附他人商標之商譽而致影響公平競爭秩序等情形。

2.使用他人商標為必要行為係指行為人為標明自己商品或提供服務之目的、用途或內容，有使用他人商標之必要性；如為傳達自己商品配件或零件係來自他人之商標商品，若不使用他人商標加以說明，將無法令消費者輕易辨識。但仍須符合工商業誠實慣例使用。

3.使用之結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認之虞使用他人商標，必須沒有任何暗示係由商標權人贊助、保證等關係，行為人應證明其行為，足以反應他人與行為人間商品或服務之真實及精確關係，不得造成相關消費者對產品或服務來源或品質的混淆，而且不能從事傷害對手而有不公平競爭之行為。

（二）按為轉售或促銷商標權人已同意流入市場之附有商標的真品時，在網路上陳列該附有商標之真品，甚至是以該真品所標示之商標另行刊登廣告或發行型錄促銷行為，若係為對消費者提供正確、真實的商品資訊，屬於必要之使用行為，且其使用符合商業交易習慣的誠實信用方法，亦不會造成相關消費者對商品或服務來源有產生混淆誤認之虞的結果，則該等行為宜依商標法第 36 條第 1 項第 1 款所涵蓋之指示性合理使用概念，應不受商標權之效力所拘束，而非以第 2 項權利耗盡之理論論之。至於本題所界定之行為主體為商標權人之經銷商／零售商，依此等主體之性質，其前述行為於商業上之評價更屬正當及習見，於具體個案時，以指示性合理使用判斷其行為是否適法，更不待言。

初步研討結果：多數採乙說（甲說：2 票；乙說：9 票）

◎ 大會研討結果：採乙說（經付大會表決結果：參與表決人數 29 人，採甲說 0 票，採乙說 23 票）。

◎ 權利耗盡原則係針對商標權人所銷售附有商標之商品本身，商標權人方不得再就該商品主張商標權，然本案被告○○○係以將如附表一所示之藥品外包裝拆封予以更動後，再另行以自行印製系爭商標之外包裝紙盒予以重新包裝及對外銷售，上開經自行更動包裝之藥品在市場上銷售時，既已非以製造商瑞士商諾華公司原裝包裝在市場上流通、銷售，消費者對於上開變更包裝後之藥品來源是否屬實、是否仍保有應有之品質自可能產生合理之疑慮，客觀上已足以影響相關消費者決定購買該商品之意願或購買該商品之價格，則該等遭自行變動包裝後之商品即因上開變動而與瑞士商諾華公司製造之原裝商品間產生實質之差異，而被告○○○未得商標權人之同意，為達行銷之目的，自行將系爭商標印製於上開變更包裝之藥品包裝紙盒上，其自行變更包裝過後之上開藥品，即不適用權利耗盡原則，而為商標法第 36 條第 2 項所規範之例外情形【智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 44 號刑事判決】。

◎ 按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。商標法第 36 條第 2 項定有明文。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果【最高法院 108 年度台上字第 397 號民事判決】。

◎ 商標權利耗盡效果所及之商標權主體範圍認定

1. 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。

2. 上訴人雖辯稱日本商標與上訴人系爭商標分屬不同法人所有，自無權利耗盡原則之適用云云。惟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】。

【註】相關條文：（商標使用）商 5；（侵害商標權）商 68~71；（罰則）商 95~97。

【商標權之分割】

第三十七條　商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。

➲要旨

本條係商標權分割之規定。

➲說明

商標權之分割為本法第 19 條第 4 項規定一申請案可指定多類別制度的配套措施。商標權分割係指商標獲准註冊後，商標權人就註冊商標所指定使用的商品或服務，分割為二以上的商標權而言，故商標權分割並不包括註冊商標圖樣之分割。商標權人可利用分割商標權機制，更有效地利用其商標權，例如：商標權人得視實際需要將商標權分割後分別移轉、授權或設定質權，或於註冊商標遭他人提出異議或申請評定時，可分割商標權以保留其未受爭議部分指定商品或服務的商標權。其適用以已取得商標權為前提，至尚未取得商標權的商標註冊申請案之分割，應依本法第 26 條規定申請。

商標權人除得將指定使用於一案多類別的註冊商標分割為二以上之商標權，亦得就指定使用於同一類別二以上的商品或服務申請

分割。惟因商標權移轉、變更、授權及設定質權等登記之申請均係按件收費，分割後，將使商標權維護費用增加，商標權人應避免非必要之分割。

商標權本質上係存在各個指定商品或服務上之專屬排他權的集合體，所謂分割，則是將該商標權利集合體，分割成為數個較小的權利集合體或單一商品或服務上的權利，即將一個商標權，分割成為數個商標權，實質上，其權利範圍並未改變。因此，分割前商標權如有授權登記、質權登記或禁止處分等情形，分割後仍繼續存在於各分割後的商標。商標權核准分割後，將依分割的件數發給新的註冊號數，並核發新的商標註冊證，商標專責機關並於商標註冊簿上之原註冊號數，註明已分割及分割後的註冊商標號數，原核發之商標註冊證應即作廢。

有關商標權分割之申請，申請分割商標權者，應備具申請書，載明分割件數及分割後各商標之指定使用商品或服務，並按分割件數檢送分割申請書副本及其相關文件。分割後各商標權之指定使用之商品或服務不得重疊，且不得超出原商標權指定之商品或服務範圍（商施 36Ⅰ準用商施 27Ⅰ、Ⅱ）。

【註】相關條文：（分割註冊申請案應備文件）商施 27；（分割商標權應備文件）商施 36；（分割商標權涉異議案商標專責機關之相關程序）商施 44、45；（評定案或廢止案準用之規定）商施 46。

【註冊事項之變更及更正；分割、減縮與其申請期間之限制】

第三十八條　商標圖樣及其指定使用之商品或服務，註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。

商標註冊事項之變更或更正，準用第二十四條及第二十五條規定。

註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之。

➲ 要旨

本條係規定註冊事項變更之限制及例外；商標註冊事項變更或更正之準用規定；註冊商標涉有爭議案件時，得申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務之時點。

➲ 說明

所謂商標註冊事項之變更，係指商標公告註冊後，非涉及商標權移轉、授權或質權登記事項之其他異動事項而言。至於商標專責機關或申請人因文字誤繕等明顯錯誤所造成登記與事實不符的情形，則屬更正事項。

商標圖樣及其指定使用商品或服務之變更因直接影響商標權效力範圍，故明文規定註冊後不得變更；商標註冊後的註冊事項，倘不涉及商標權實質內容的異動，如商標權人名稱、代表人、地址、代理人或質權人名稱、被授權人名稱、留存的印章等，原則上皆可變更。但指定使用商品或服務之減縮，係為商標權之部分拋棄，不致影響其他商標權人的權益，自毋庸禁止。惟本法第 45 條規定，商標權人得拋棄商標權，但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意之規定，於減縮指定使用之商品或服務時，亦有適用。

第 2 項規定，商標註冊申請事項之變更，如商標權人之名稱、地址、代理人或其他註冊事項，應備具申請書，並檢附變更證明文件。但其變更無須以文件證明者，免予檢附，並按每一商標各別申請，惟商標權人有二以上商標，而變更事項相同者，亦得以申請變更的案件數計費而於申請案中同時申請登記，減免填寫多件申請書之作業程序（商施 37 準用商施 25）。申請更正商標註冊事項，原則上屬名稱、地址或文字用語或繕寫等明顯錯誤，亦無庸檢附相關證據，但商標專責機關認有查證必要時，得要求申請人檢附相關證據（商施 37 準用商施 26）。

第 3 項規定，註冊商標涉有爭議案件時，因異議成立或評定成立之原因可能僅存在部分商品或服務，商標權人若願意將其商標權分割或減縮指定使用的商品或服務，即可能得以避免商標註冊被撤銷之虞。但異議、評定或廢止案件之進行，依法需經交叉答辯及陳述意見之程序，雙方爭點已臻明確者，商標權人即得斟酌考量有無必要申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務，且為使後續爭議

之事實狀態及早確定，商標權人自應於爭議案件處分前提出。至於商標異議、評定或廢止案件，原處分經上級機關或法院撤銷後，發回商標專責機關重行審查者，則商標專責機關依該等訴願決定或法院判決意旨或法律見解重為「處分前」，商標權人仍得申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按撤銷之訴之訴訟標的，為原告主張行政機關之處分違法並損害其個人權利或法律上利益，行政法院之任務在於審查行政處分是否以其發布時之事實及法律狀態為據，進而判斷有無違法及損害原告權益，並決定其撤銷與否。在行政處分發布後事實或法律狀態變更，既非原處分機關作成時所能斟酌，自不能以其後（從原處分發布至行政法院言詞辯論終結之間）出現之事實或法律狀態而認定原處分為違法（本院 92 年度判字第 1331 號判決參照）。故撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，除法律另有規定外，為原處分發布時之事實或法律狀態。此與課予義務之訴或給付之訴，係以事實審行政法院言詞辯論終結之際為法律及事實狀態之基準時不同。上開商標法僅就商標異議或評定案件行政救濟程序進行中，商標權人仍得於商標異議或評定案件確定前，向商標專責機關為指定使用商品之減縮所為之規定。至於依商標法施行細則第 27 條規定商標專責機關將核准減縮之情形通知法院、訴願機關及參加人，其性質僅屬單純事實之通知。行政法院就原處分發布後，商標專責機關核准減縮商品之事實應否加以斟酌，仍應視繫屬案件之訴訟種類而決定。若繫屬之案件係屬撤銷訴訟類型，依前述說明，行政處分合法性之基準時，除法律另有規定，為原處分發布時之事實或法律狀態。則在別無法律明文規定時，就為訴訟標的之處分發布後所發生商標專責機關核准減縮商品之事實，行政法院即無從加以審酌【最高行政法院 99 年度判字第 1228 號判決】。

【註】相關條文：（商標申請事項之變更）商 24；（商標申請事項之更正）商 25；（商標註冊變更或更正之程序規定）商施 37。

【商標授權登記與效力】

第三十九條　商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。

前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。

授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼

續存在。

非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。

專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。

商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。

➲要旨

本條係規定商標授權登記之類型及效力等事項。

➲說明

商標授權他人使用，係將其專屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商標權。被授權人於契約約定的授權期限屆滿後，授權關係即行終止，不得再使用該商標。

商標授權對社會經濟活動而言，有其正面價值，商標權人可透過授權使用管理，使商品品質有適當的監督與控管，商標不但可因授權多人使用而提高知名度，相關商品產製技術及服務流程機制亦得因之轉移，有利於產業發展及提昇商標權人的競爭能力。

依據 WIPO 之「關於商標授權之聯合備忘錄」（Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses），商標授權可區分為專屬授權（Exclusive License）、獨家授權（Sole License）及非專屬授權（Non-Exclusive License）三種，所謂「專屬授權」係指商標授權被授權人使用後，在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標，亦即，於授權期間商標權人不得使用該商標，亦不得再授權其他任何人使用該商標；所謂「獨家授權」雖商標僅授權一個被授權人使用，惟於授權期間，並不排除商標權人的使用，僅不得再授權其他任何人使用，因獨家授權並不排除商標權人使用註冊商標，故非為專屬授權之性質；「非專屬授權」係指商標經授權他人使用後，商標權人除亦得繼續使用該商標外，並得再授權其他人使用商標。商標權人為「獨家授權」後，如違約就授權範圍重複授

權第三人實施，對獨家被授權人應負債務不履行責任，但不影響其後續授權之效力。

專屬授權登記作業程序，原則上會就書面契約所載是否符合本條所定專屬授權之規定進行審查，以確定其授權種類，同時從形式上審查契約書內容與申請書所載是否一致，如有不一致，將探求當事人之真意，發函通知申請人釋明。例如授權登記申請書勾選「專屬授權」，「授權契約書」卻載明保留商標權人使用商標之情況。

申請專屬授權登記時，「授權契約書」如載明其為專屬授權，同時於契約內容中明確記載專屬被授權人同意再授權商標權人使用者，解釋上應為本人專屬授權予被授權人；專屬被授權人並同意再授權予原商標人之意，本局將准予專屬授權登記。惟有關專屬被授權人再授權商標權人使用部分，將於核准其專屬授權登記函中告知須另案申請再授權登記，始能產生對抗第三人效力之意旨。

申請獨家授權時，依修正後商標法之規定是屬非專屬授權的一種。在登記實務原則上不提供可登記為「獨家授權」的選項，例外申請人要求時，可於勾選非專屬授權後加註「獨家授權」。

本條各項規定說明如下：

第 1 項規定商標授權登記使用之依據。商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部為授權，即授權使用的商品或服務，以商標權人註冊指定之專屬使用範圍為限。商標權人授權他人使用其註冊商標時，可考量其經濟利益及需要，不一定要將權利涵蓋的所有商品或服務一併授權同一人，可以針對指定使用商品或服務之全部或一部、專屬或非專屬授權、銷售區域、時間等不同事項分別進行授權。

商標權人為專屬授權登記後，如果未特別約定，在被授權範圍內，自己亦不得再行使該權利，專屬被授權人取得相當於商標權人之地位，商標權人亦不得就同一期間、同一地域或同一內容再授權其他人使用。為避免影響商標權人之註冊權益，故授權契約未明定為專屬或非專屬授權時，通常被視為非專屬授權。另單純購買他人商品轉售，或代理行銷他人商品，或受他人委託製造商品者，與前

揭授權使用意義有別，應毋需辦理商標授權登記。另商標授權契約所約定的授權期間若超過商標權期間者，該授權契約效力不受影響，爲履行其契約責任，商標權人應延展商標註冊，被授權人為保全商標權，亦得申請延展商標權期間（商施 35Ⅱ），授權期間得不以註冊簿登記的商標權期間為限。另專屬被授權人或非專屬被授權人經商標權人同意者，得再授權他人使用，其再授權登記使用的商品或服務、期間及地區，不得逾原授權範圍。

申請授權登記，應由商標權人或被授權人備具申請書，載明授權登記內容（商施 38Ⅰ）；授權登記由被授權人申請者，應檢附授權契約或其他足資證明授權之文件；由商標權人申請者，原則上不用檢附前述授權證明文件。但商標專責機關為查核授權之內容，亦得通知檢附前述授權證明文件（商施 38Ⅱ）。授權登記之申請，係按每一商標各別申請，但商標權人有二以上商標，而以該等註冊商標的全部商品於相同地區，且授權終止日相同或皆未約定授權終止日為條件，授權予相同之人者，得以商標件數計費而於一授權申請案中同時申請登記，減免填寫多件申請書之作業程序（商施 38Ⅲ）。

第 2 項規定商標授權登記之效力。有關登記效力，立法例上有登記生效及登記對抗二種，本法授權使用之登記，係採對抗效力。因商標的功能在於指示商品/服務來源，對於商標之維護，商標權人較諸任何人更為關切，授權他人使用商標，自會慎重考慮，因此，授權關係應有其自律性，無需公權力干預，當事人間的授權契約，於意思表示合致時即發生效力。至於授權登記後所生得為對抗第三人之效力，指非經商標專責機關核准授權登記，不得以該授權使用關係對抗第三人而言，其對抗生效時點，係以商標專責機關審查准予登記後經公示，亦即登載於商標註冊簿或商標公報之日為準。

商標權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗原則。而所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。就商標權而言，權利重複移轉、移轉與授權、授權與設質、移轉與設質等不同法律

行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故商標法第 39 條規定旨在保護交易行為的第三人，而非侵權行為人。所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之移轉、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用。故「第三人」限於對主張未經登記有正當利益的第三人，旨在保護交易行為的第三人，非法侵權行為人並非有正當利益的第三人，自不得主張未經登記而據以抗辯。

授權登記之公示效果，除便於商標權之行政管理外，商標權內容亦較為明確，可提供第三人查詢註冊簿登記的權利事項，於受讓或訂定質權契約時參考，避免事後因有未登記之權利異動事項而遭受不利之損失。商標經授權登記後，第三人即能清楚明白該註冊商標的權利負擔內容，於受讓該權利時，並受該登記事項所拘束。反之，在先的授權契約若未為登記，第三人已因受讓而完成移轉登記者，則被授權人不得以該授權契約對抗受讓人，主張其授權契約繼續存在。如甲乙間訂立商標權授權契約而未登記者，則可能因專屬授權或非專屬授權而異其效力，如為專屬授權契約者，甲再次專屬授權給丙時，乙因未辦理專屬授權登記，仍必須容忍丙之專屬使用；如甲乙間與甲丙間皆為非專屬授權者，甲本得就同一授權內容，授與二以上之人，二者間並不衝突，乙、丙得分別取得使用商標的權利，並申請授權登記。

第 3 項規定授權登記與商標權移轉之關係。商標授權登記後，發生商標權移轉之情形時，被授權人得繼續主張其經授權使用商標的權利，直至原授權契約所約定的使用期間屆滿，不受商標權移轉事實之影響，以保障被授權人的使用權益。

第 4 項規定，增訂商標非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權者，基於保障已登記之非專屬被授權人的權益，在後之專屬被授權人自應承受權利上既存的負擔，不得因此影響登記在先之非專屬被授權人使用的權益。

第 5 項明定專屬授權的定義性規定。在此定義下，專屬被授權人在授權範圍內，取得相當於商標權人的地位，行使註冊商標的專屬使用權及排他權。所稱「排他權」，包括排除商標權人及第三人

使用註冊商標，故商標權人於專屬授權後，於專屬授權範圍內，如需使用其註冊商標，應另行取得專屬被授權人之同意；第三人非經專屬被授權人同意者，當然也在排除之列；包括專屬授權登記後經商標權人授權使用的第三人，依法非得專屬被授權人同意不得再為授權登記。

第 6 項規定，專屬被授權人於被授權範圍內，具有排除商標權人及第三人使用註冊商標之權能，商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事之權利救濟。惟於專屬授權終止後，商標因使用所累積之商譽，最後仍回歸商標權人。且專屬授權契約若以一定期間內授權商品銷售金額之比例，作為權利金數額之計算，則專屬授權範圍內之商標侵害行為，對商標權人的權益亦有影響，況商標專屬授權僅在授權範圍內，由被授權人取得專屬使用的權利，商標權人並不喪失商標使用權以外的權能，如商標權之移轉、設定質權等，故專屬授權後之商標權侵害行為，若損及商標權人此部分之權利，亦有排除侵害之需要，爰於本項但書明定得由當事人約定商標權受侵害時行使時權利的主體或訴訟擔當，以資明確。實務上，申請書上若載明專屬授權，但契約內同時約定商標權人仍可使用者，將探求當事人之真意，發函通知申請人釋明，若經釋明為本人專屬授權於被授權人，專屬被授權人並同意再授權予原商標權人使用之意者，此屬當事人間的內部約定，本局將准予專屬授權登記，不影響專屬授權得對抗第三人的效力。

由於專屬授權契約內容多元，如授權契約已約定訴訟權的行使主體，即無須強制商標權人與專屬被授權人雙方共同訴訟，在商標權人或專屬被授權人單獨提出訴訟的情形，法院應可善用民事訴訟法第 67 條之 1 規定通知他方參加訴訟，以減少雙重訴訟之發生。如商標權人或專屬被授權人係分別提起訴訟，法院得利用民事訴訟法第 205 條規定，命合併辯論及合併裁判，以避免訴訟判決結果矛盾。

證明標章、團體標章或團體商標，雖同屬商標法所規範，並依性質準用本法有關商標之規定（商 94），例如權利期間、延展註冊

及變更登記等。惟證明標章、團體標章或團體商標依其權利性質與特性，若任意授權他人使用，恐有影響消費者利益及公平競爭之虞，除非經商標專責機關核准，故證明標章、團體標章或團體商標，原則上不得授權他人使用（商 92）。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按商標法第 33 條係關於商標授權之規定，其第 2 項規定：「前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。」係指商標授權應以商標專責機關登記為依據，始得對第三人主張商標授權之效力而言，其意旨在於商標授權係採對抗主義，並非採登記生效主義，是以商標權人與各被授權人之授權法律關係，並不以登記為必要，其是否具授權關係，仍應以商標權人與被授權人授權契約約定之條件，商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書規定：「但被授權人有使用者，不在此限」，所謂被授權人即係指商標權人與被授權人授權契約約定者，與商標授權關於「未經登記者，不得對抗第三人」規定無涉。又本法並未規範商標授權類型，是以商標授權契約之內容，自應以契約當事人所訂之條款定之，自無解釋商標法第 33 條第 2 項後段或商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書之規定為僅限於授權及再授權範圍，不及於「再再授權」可言【最高行政法院 98 年度判字第 669 號判決】。

◎ 商標法就商標授權係採登記對抗主義，並非登記生效，此觀之商標法第 33 條第 1 項、第 2 項自明。只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式亦不以書面為限，口頭合意亦屬之【最高行政法院 100 年度判字第 191 號判決】。

◎ 按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權；前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就商標權之取得以觀，取得商標權之註冊登記為登記生效主義，而就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題係採登記對抗主義。其規定意旨在於保護交易行為之第三人，並非侵權行為人，是所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人…系爭商標權人○○○專屬授權系爭商標予上訴人之授權行為，雖未向智慧局登記（見原審卷第 10 至 13、80 頁）。然商標權授權登記適用登記對抗主義，商標授權經○○○與上訴人意思表示一致，即有系爭商標專屬授權之合法效力，而被上訴人就上訴人與○○○間有系爭商標之專屬授權關係，並不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項 1）。參諸本件非就商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，被上訴人非屬交易行為之第三人，為上訴人所主張之侵害系爭商標之行為人。揆諸前揭說明，自無登記對抗原則之適用，上訴人得以系爭商標之

專屬被授權人對被上訴人主張系爭商標之權利【智慧財產法院 103 年度民商上字第 14 號民事判決】。

◎ 按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。修正前商標法第 33 條第 1 至 4 項定有明文。對照現行商標法第 39 條所增訂之第 1、6 項「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權」、「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定」之規定可知，修正前商標法第 33 條並未對專屬授權或非專屬授權得否以自己名義提起訴訟加以規定。經查，日商無限公司為系爭商標之商標權人，自 93 年 1 月 1 日至 102 年 7 月 15 日間將系爭商標授權予日商美途公司，於 101 年間仍於專用期限內之事實，為兩造所不爭執，且日商美途公司於本院審理時已提出商標權人日商無限公司所出具之聲明書，參照該聲明書記載之內容可知，日商無限公司與日商美途公司就系爭商標所簽訂之授權契約，應係專屬授權，其未於授權契約內註明為專屬授權，實係因於授權登記時，智慧局之申請書上並無「專屬授權」或「非專屬授權」之選項，故未於契約內註明為專屬授權，此有日商無限公司所出具之聲明書中英文原本（見本院卷第 124 至 129 頁）在卷可稽，日商美途公司既係系爭商標於臺灣之專屬被授權人，則其就系爭商標得以自己名義提起本件訴訟，應無疑義【智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 4 號民事判決】。

◎ 按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權；商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定，商標法第 39 條第 1 項、第 6 項定有明文。立法理由載明：「於商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利」。故依該條文之反面解釋，非專屬授權之被授權人尚不得以自己名義行使權利，而修正前即 92 年 5 月 28 日修正公布或 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法雖未就此予以規定，然參諸同時期之 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之專利法第 84 條第 1 至 3 項規定、著作權第 37 條第 4 項規定亦均明確規定限於專屬授權之被授權人始得以自己名義為訴訟上之請求，排除非專屬授權之被授權人，是修正前商標法之解釋應無不同，即應限於專屬授權之被授權人始得以自己名義行使權利為訴訟上之請求，不包括非專屬授權之被授權人【智慧財產法院 103 年度重附民上字第 6 號刑事附帶民事判決】。

【註】相關條文：（商標再授權登記與效力）商 40；（廢止商標授權登記）商 41；（商標權拋棄須經被授權人同意）商 45；（商標授權之申

請）商施 38；（證明標章權、團體標章權或團體商標權授權之禁止與例外）商 92、94。

【商標再授權登記與效力】

第 四十 條　專屬被授權人得於授權範圍內，再授權他人使用。但契約另有約定者，從其約定。

非專屬被授權人非經商標權人或專屬被授權人同意，不得再授權他人使用。

再授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。

➲要旨

本條係規定商標再授權登記之依據及其效力。

➲說明

第 1 項規定專屬被授權人於被授權範圍內，除契約另有約定外，自得再授權他人使用，而再授權係從屬於原授權使用範圍之下，故無論授權使用的商品或服務、授權期間或地區皆不得超過原授權登記的範圍。

第 2 項非專屬授權之被授權人僅是基於契約約定取得使用商標之承諾，並不享有商標的處分權，自無再授權他人使用的權利，須經商標權人同意，始得再授權他人使用。又非專屬被授權人若係由專屬被授權人處取得授權者，其為再授權時，則應取得專屬被授權人的同意始得為之。

商標再授權登記之申請，應備具申請書，載明本法施行細則第 38 條第 1 項所列事項（商施 38Ⅲ）。再授權登記可由專屬被授權人或非專屬被授權人提出申請，如由非專屬被授權人申請者，應檢附商標權人或專屬被授權人同意再授權的證明文件；由專屬被授權人提出申請者，原則上依本條第 1 項本文之規定，專屬被授權人於被授權範圍內相當商標權人的地位，自得再授權，但契約另有約定專

屬被授權人非經商標權人同意，不得再授權者，則仍應檢附有權為再授權的證明文件，始得為之（商施 38Ⅳ），且再授權登記使用的商品或服務、期間及地區，自不得逾原授權範圍（商施 38Ⅴ）。

商標權為無體財產權，其權利異動並無交付之外觀，故將權利異動的法律關係公示，可減少商業上交易資訊蒐集的成本，減少交易阻力，尤其該法律關係對第三人可能發生效力時，即需登記使第三人知悉，避免第三人受到不測之損害。再授權與前條第 1 項所定的專屬或非專屬授權同屬授權行為，其非經商標專責機關登記者，亦不得對抗第三人，爰明定於第 3 項。

【註】相關條文：（商標授權登記）商 39；（廢止商標授權登記）商 41；（商標權拋棄應經被授權人同意）商 45；（商標授權之申請）商施 38。

【授權登記之廢止】

第四十一條　商標授權期間屆滿前有下列情形之一，當事人或利害關係人得檢附相關證據，申請廢止商標授權登記：

一、商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。

二、授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。

三、商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議。

四、其他相關事證足以證明授權關係已不存在者。

➲要旨

本條係規定廢止商標授權登記之要件。

➲說明

本條係規定於商標授權期間未屆滿前，當事人或利害關係人得檢附相關證據，向商標專責機關申請廢止商標授權登記，並例示規

定得申請廢止的情形。雙方當事人若對授權關係是否終止發生私法上爭議時，應先循司法途徑尋求解決後，再向商標專責機關申請廢止授權登記。分述如下：

第 1 款係規定雙方合意終止的情形。商標授權契約於授權雙方意思合致而成立，倘商標授權契約之雙方當事人合意終止其授權關係，自當准予廢止商標授權登記。

第 2 款係規定授權契約若明定商標權人或被授權人一方得任意終止的情形。商標授權契約既經雙方意思合致而成立，其在授權契約中明定得由契約當事人之一方任意終止其授權關係時，則經當事人之一方依契約規定聲明終止者，依契約自由原則，自得廢止其商標授權登記，商標專責機關並於准予廢止授權登記時同時副知另一方當事人。

第 3 款係規定被授權人違反授權契約約定，經商標權人通知解除或終止授權契約而無異議的情形。商標權人倘認為被授權人違反授權契約約定，經其以被授權人違反契約為理由，通知被授權人解除或終止其授權關係，被授權人受到商標權人的通知後，對該解除或終止授權之意思表示亦無異議者，應視為其默示同意商標權人所表示之意思，自得廢止其商標授權登記。否則被授權人應循司法途徑請求確認其授權關係仍繼續存在，商標專責機關始能依法院確定判決為是否廢止授權登記之處分。

第 4 款係規定申請廢止商標授權登記之概括事由。除前 3 款規定之情形外，應包括其他相關事證足以證明授權關係已不存在的情形，例如被授權人死亡；被授權人公司已解散登記無經營使用商標之事實；當事人或利害關係人持法院相關確定判決證明授權關係已不存在等，以因應實務上需要。

【註】相關條文：（商標授權登記）商 39。

➲相關實務案例或解釋

◎ 不定期商標授權契約，須有法定或意定之事由，始能終止授權契約，且如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，應類推適用民法第 254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約…本件兩造間之授權契約係不定期授

權契約，而履行期間內被告公司未有債務不履行之情事，原告單方以存證信函終止系爭商標權契約，既未取得終止契約之合意，亦未有任一終止授權契約之法定或意定事由，是以本件授權契約未經雙方合法終止，自不生終止之效力，故被告使用系爭商標自不違反商標法【智慧財產法院 102 年度民商訴字第 24 號民事判決】。

【移轉登記與效力】

第四十二條　商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。

➲要旨

本條係商標移轉登記之相關規定。

➲說明

商標權為一種財產權，依法得為繼承與自由讓與之財產標的。商標權之移轉，包括商標權人將其商標權合意讓與、繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉等情形，經移轉註冊之受讓人則依受讓時商標權的權利狀態，取得使用、收益、處分等權利。惟移轉商標權，非經商標專責機關登記，不得對抗第三人。與授權登記同，係採「對抗要件」，而非「生效要件」（參本釋義商 39 Ⅱ），故未辦理商標權之移轉登記，雖不生對抗第三人之效力，但並不影響讓與人與受讓人間所訂定移轉契約的效力。

本條所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關商標權之移轉、授權或設定質權權益事項之法律關係有所爭執時適用之。商標權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義；其所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。但本條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人（98 年智慧財產法律座談會民事訴訟類第 9 號法律問題研討結果參照）。例如商標權人甲以其商標權移轉予乙，如於完成移轉登記前，復以其商標權移轉予

丙，並先完成登記，第一受讓人乙因未經登記而受有不利益，不得以其先受讓事實對抗丙，丙在後取得之商標權應具有優先效力，得否認在先取得商標權之乙的權利。

證明標章、團體標章或團體商標，雖同屬商標法所規範，並依性質準用商標的有關規定，如權利期間、延展權利期間及變更登記等。惟證明標章、團體標章或團體商標依其權利性質與特性，若任意移轉予他人，恐有影響消費者利益及公平競爭之虞，除非經商標專責機關核准，依商標法第 92 條明定，前述權利原則上不得移轉。

申請商標權之移轉登記，應備具申請書，並檢附移轉契約或其他移轉證明文件。所謂其他移轉證明文件，如屬繼承移轉，應檢附原商標權人死亡證明、原商標權人全戶戶籍謄本（由受讓人具結係全戶謄本）、商標權歸屬證明或其他繼承證明文件、稽徵機關核發之證明文件；如屬贈與移轉，應檢附稽徵機關核發之證明文件；如屬拍賣移轉，則檢附法院拍定證明影本，並得由拍定人單獨申請；如屬公司合併後移轉，則檢附合併證明文件等（商施 39Ⅰ）。申請移轉登記時，應按每一商標各別申請，但繼受權利之人自相同之商標權人取得二以上商標權者，得以商標案件數計費於一移轉申請案中同時申請，減免填寫多件申請書之作業程序（商施 39Ⅱ）。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。」為商標法第 35 條所明定。即商標權移轉不以登記為生效要件，當事人間之讓與契約，於意思表示合致時即生效，至於對第三人之效力，則非經登記不得對抗，按此之登記，係以商標專責機關准予移轉登記，並登載於商標公報（商標註冊簿）之日為準【(93）智商 0941 字第 09380138390 號函】。

◎ 商標權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人，為商標法第 28 條第 1 項所明定。本件關係人於民國 85 年 2 月 2 日以系爭商標變換加附記使用為由，申請撤銷系爭商標權時，系爭商標尚未移轉登記，因此，系爭商標在移轉登記前，尚不得以移轉之事由對抗第三人（包括關係人)。按關係人於申請撤銷時，系爭商標權應予撤銷之事由既經發生，自不因其嗣後移轉登記於原告而可主張免予撤銷，所訴核不足採【最高行政法院 88 年度判字第 347 號判決】。

◎ 按商標法第 35 條規定：「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記

者，不得對抗第三人。」蓋經核准登記之商標權為無體財產權，商標權人自得依法將其商標權移予受讓人，商標權之移轉，除契約有特別規定外，於雙方當事人移轉意思表示合致時即生效力，而依該規定，商標移轉應經主管機關核准登記後始生對抗第三人之效力，惟均係指商標財產權移轉之於當事人間及對第三人效力而言，商標登記主管機關本身並非商標權移轉契約當事人或第三人，自與上開效力規定無涉【最高行政法院 99 年度判字第 214 號判決】。

◎ 按依修正前商標法第二十八條第一項規定，商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人。並未將不得對抗之第三人，侷限於就該商標專用權有物權或準物權之第三人。查上訴人與凱悅公司就系爭商標雖已訂立移轉契約書，然尚未向經濟部智慧財產局完成商標專用權之移轉登記，自不得據以對抗就系爭商標專用權聲請假扣押之被上訴人【最高法院 95 年台上字第 1624 號民事判決】。

◎ 司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 9 號

法律問題：甲公司將所擁有之發明專利專屬授權予乙公司實施，但並未向專利專責機關即經濟部智慧財產局登記，嗣該發明專利遭丙公司侵害，乙公司依專利法第 84 條第 2 項規定，起訴請求丙公司賠償損害，丙公司主張乙公司未依專利法第 59 條規定登記，不得對抗包括丙公司在內之第三人，則丙公司之抗辯，是否有理由？

討論意見：

甲說：肯定說。

按發明專利權人以其發明專利讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第 59 條定有明文。而所稱之非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則專利受讓人不得對侵害者主張其權利。甲公司雖將其發明專利專屬授權予乙公司實施，然既未依專利法第 59 條規定，向專利專責機關登記，縱第三人即丙公司侵害該發明專利，乙公司仍不得對抗丙公司，即不得以專屬被授權人地位，向丙公司請求損害賠償，丙公司之抗辯，為有理由。

乙說：否定說。

按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第 59 條定有明文。而所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人（臺灣高雄地方法院 97 年度智字第 8 號、臺灣板橋地方法院 94 年度重智（一）字第 21 號判決意旨參照）。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。則以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，

均可能發生對抗之問題，故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。丙公司既為侵權行為人，並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，即非屬交易行為第三人，自無專利法第 59 條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用，丙公司之抗辯，為無理由。

研討結果：採乙說（經付表決結果：實到人數 29 人，採甲說 0 票，採乙說 21 票）。

◎ 按借名登記契約，係當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，須雙方當事人就一方將自己財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，互相意思表示合致，契約始克成立。查附表編號 1 至 11、14 所示商標權，係甲公司向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣於 99 年 3 月間移轉予乙公司，於 100 年 1 月間移轉予被上訴人，於同年 7、8 月間移轉予乙公司；附表編號 12、13 商標權，係陳○○向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣先後於 89 年、92 年間移轉予甲公司，於 99 年 3 月間移轉予乙公司，又於 100 年 1 月間移轉予被上訴人，再於同年 7 月間移轉予乙公司；附表編號 16、17 商標權，係被上訴人向智慧局申請，經核准註冊公告，於 100 年 7 月間移轉予乙公司等情，為原審認定之事實。關於被上訴人於 100 年 7、8 月間移轉上開商標權予乙公司部分，係由乙公司監察人吳○○與被上訴人於 100 年 5 月 9 日簽訂商標權移轉同意書而為移轉，吳○○於原審證稱：因該商標權本屬乙公司所有，所以要將商標權由被上訴人過戶給乙公司，伊有將上開意思明確表達給被上訴人等語。被上訴人於事實審亦陳稱：伊投身總統大選連署，為免影響乙公司經營，乃移轉上開商標權予乙公司，以利乙公司日常業務之運作等語，似見其將上開商標權移轉予乙公司後，並未自己管理、使用、處分上開商標權。依此情形，能否謂被上訴人與乙公司就上開商標權之移轉成立借名登記契約？尚非無疑。原審見未及此，遽謂被上訴人與乙公司就上開商標權移轉成立借名登記契約，進而為上訴人不利之判決，已有未合【最高法院 109 年度台上字第 1524 號民事判決】。

【註】相關條文：（授權登記不受移轉影響）商 39Ⅲ、（申請商標權之移轉登記）商施 39、（證明標章權、團體標章權或團體商標權移轉之禁止與例外）商 92、94。

【附加適當區別標示】

第四十三條　移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞，各商標權人使用時應附加適當區別標示。

➲要旨

本條係規定商標權移轉結果有致混淆誤認之虞的處理方式。

➲說明

為因應實務上商標權分割、合意移轉或繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉登記等情事，可能致使相同或近似的商標分別移轉之結果，而有造成相關購買人產生混淆誤認之虞，爰明定商標權移轉予二人以上之商標權人使用，有致相關購買人發生混淆誤認之虞者，應附加適當區別標示。至於何謂適當區別標示，商標法並無規定，其目的在於使消費者對二個以上的商品/服務來源有更明確的資訊可供區別。因不同於未經商標權人同意之侵權使用，經受讓或移轉取得商標權的當事人間，皆有合法的使用權能，其彼此間應如何附加適當區別標示，應由當事人協議，並依一般社會通念及市場交易情形，視該區別標示是否足資消費者區辨該二商標商品/服務來源以為斷。例如突顯不同風格的包裝形式、不同製造廠商或產地等，以使消費者能清楚分辨商品的不同產製來源，並間接維護各商標權人的商譽。

受讓人基於契約欲受讓取得商標權之前，或商標經法院禁止處分後拍賣程序中欲拍定移轉取得商標權之前，宜先透過商標專責機關網站（http://www.tipo.gov.tw），查詢讓與人（商標權人）所有申請中或已註冊的相同或近似商標有無一併移轉，以避免相同或近似商標分屬不同人所有，又欲受讓的商標，是否另有禁止處分登記在案或涉有商標爭議案件，亦應一併查明，始能確保權益。

【註】相關條文：（申請商標權移轉登記之規定）商 42。

【質權登記與效力】

第四十四條　商標權人設定質權及質權之變更、消滅，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。

商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。

質權人非經商標權人授權，不得使用該商標。

➲要旨

本條係商標質權登記效力之相關規定。

➲說明

質權，指因擔保債權由債務人或第三人移交的動產或可讓與的財產權，於債權屆清償期未受清償時，得就該動產或財產權賣得價金優先受償之權。質權因其標的物不同，依我國民法可分為動產質權及權利質權二種，而以債權或其他可讓與的權利為標的物之質權，稱為權利質權。商標權為可讓與的無體財產權，應得作為權利質權之標的，本條各項規定說明如下：

第 1 項規定商標權設定質權及質權之變更、消滅登記的效力。質權之設定需經一定的公示程序，以免第三人權益受損，故應向商標專責機關申請登記，其登記之效力，與商標權授權相同，僅為對抗要件，而非生效要件。質權設定經登記後，商標權人並未因而變更，質權內容變更，例如質權人公司名稱或代表人變更；或質權移轉；例如質權擔保之債權發生繼承或移轉；或質權消滅，例如債權業經清償或經質權人同意塗銷者，應向商標專責機關申請登記，始發生對抗效力。

第 2 項規定商標權人為擔保數債權，同一件商標權得重複設定質權，質權人受清償時應依其登記之先後決定順序。此外，商標權人亦得就所註冊的一件或數件商標設定質權，其設定質權的擔保金額共同存在於所登記之數件商標上，若屆期未為債權清償時，數件商標為同一債權之共同擔保。

第 3 項規定質權人之權利義務。商標質權的作用在於擔保，並非以使用商標為其權利內容，故質權人使用商標皆應得商標權人同意。

證明標章、團體標章或團體商標，雖同屬商標法所規範，並依性質準用商標的有關規定，如權利期間、延展權利期間及變更登記等。惟證明標章、團體標章或團體商標依其權利性質與特性，若作為質權標的物，恐有影響消費者利益及公平競爭之虞，除非經商標專責機關核准，依商標法第 92 條明定，前述權利原則上不得設定質權。

申請商標權之質權登記程序，分為質權設定、移轉或消滅登記，應由商標權人或質權人備具申請書，並依其登記事項檢附下列文件（商施 40Ⅰ）：(一)設定登記者，其質權設定契約或其他質權設定證明文件；(二)移轉登記者，其質權移轉證明文件；(三)消滅登記者，其債權清償證明文件、質權人同意塗銷質權設定之證明文件、法院判決書及判決確定證明書，或與法院確定判決有同一效力之證明文件。另外，申請質權設定登記者，應於申請書載明該質權擔保之債權額（商施 40Ⅱ）。至於申請質權移轉登記事項者，因質權人異動屬質權內容之變更，故實務上，係屬商標註冊事項變更之一環，應辦理註冊事項之變更登記（智慧局網頁商標/商標申請表格暨申請須知/註冊變更申請書參照）。

【註】相關條文：（商標質權人同意）商 45；（商標設定質權之申請）商施 40；（證明標章權、團體標章權或團體商標權作為質權標的物之禁止與例外）商 92、94。

【商標權之拋棄】

第四十五條　商標權人得拋棄商標權。但有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意。

前項拋棄，應以書面向商標專責機關為之。

➲要旨

本條係規定商標權拋棄之限制及應踐行之程序。

➲說明

商標權人拋棄商標權，乃係商標權人依其自己單獨的意思表示，使其商標權絕對歸於消滅的行為。權利之拋棄，原則上並非要式行為，商標權人一旦為拋棄的意思表示，即生拋棄之效力，惟商標權係無體財產權，是否發生拋棄效力之意思表示，在認定上易生疑義，故第 2 項明定拋棄商標權者，應以書面向商標專責機關為之，若以口頭向商標專責機關表示或以書面向利害關係人表示，在法律上皆不發生拋棄商標權之效力。拋棄商標權者，自其書面意思表示到達商標專責機關之日起消滅（商 47③）。

商標權已授權他人使用或為質權之設定，且權利尚在存續中者，商標權人若不經被授權人或質權人的同意，而得任意拋棄商標權，將影響被授權人或質權人的權益。因此，第 1 項但書明定商標權人拋棄商標權時，應經被授權人或質權人之同意。另應注意，商品或服務之減縮，屬於商標權的部分拋棄，亦有第 1 項但書規定之適用，亦即，商標權人申請減縮商品或服務，已有授權登記或質權登記者，需經被授權人或質權人之同意。

【註】相關條文：（商標授權）商 39；（商標設定質權）商 44；（到達商標專責機關之日期）商 9；（公報及公開）商 10、11。

【共有商標權、應有部分之處分及準用規定】

第四十六條　共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。

共有商標權人應有部分之拋棄，準用第二十八條第二項但書及第三項規定。

共有商標權人死亡而無繼承人或消滅後無承受人者，其應有部分之分配，準用第二十八條第四項規定。

共有商標權指定使用商品或服務之減縮或分割，準用第二十八條第五項規定。

➲要旨

本條係規定商標權共有人間之關係。

➲說明

基於商標法兼具保護消費者利益目的之考量，實不宜過度放任商標共有人間依私法關係決定，因此採較民法嚴格的規定，明定共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。商標之使用關係權利人於市場上商譽的表徵，原共有人與以外之他人間，若未具相當程度的信賴，影響共有人的權益甚鉅，商標權的授權、再授權，性質上雖屬於商標權的管理行為，對於商譽有相當之影響，自應得共有人全體的同意，此為民法第 820 條的特別規定。

關於共有，依民法規定有「分別共有」、「公同共有」及「準共有」三種。所謂「分別共有」者，指數人按其應部分，對於一物共享其所有權之謂；所謂「公同共有」者，指數人基於法律規定或契約約定成立一公同關係，基於該公同關係而共有一物而言；所謂「準共有」者，指所有權以外之財產權，為數人共有或公同共有時，可依其共有情形準用分別共有或公同共有之規定（民法第 831 條）。惟商標權為分別共有之情形，如果允許共有商標權人未經其他共有人全體同意而自由處分其應有部分，將嚴重影響共有商標指示來源與品質的功能，故明定共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人，為民法的特別規定，以排除民法第 819 條第 1 項之適用。至於商標權如為數人所公同共有時，其權利之行使，仍適用民法第 828 條第 3 項規定，原則上亦應經全體共有人同意，自不待言。惟因繼承、強制執行或依其他法律規定移轉者，屬於法定移轉事由，無須全體共有人之同意，爰為但書規定。

第 2 項規定，有關共有人拋棄商標權之應有部分，並不影響其餘共有人的權益，自不需得全體共有人之同意，經拋棄的應有部

分，準用本法第 28 條第 2 項但書及第 3 項的規定，由其他共有人依其應有部分的比例分配之。

第 3 項規定，共有商標權人死亡而無繼承人或法人消滅後無承受人之情形者，其商標權應有部分的分配，準用本法第 28 條第 4 項的規定，由其他共有人依其應有部分的比例分配之。

第 4 項規定，有關共有商標權指定使用商品或服務的減縮或分割，性質上屬於商標權之變更，依民法第 831 條準用同法第 819 條第 2 項規定，共有物之變更，由於影響共有商標權利之範圍，準用本法第 28 條第 5 項的規定，應得共有人全體之同意。

【註】相關條文：（共有申請具名）商 7；（共有商標申請權）商 28。

【商標權之消滅】

第四十七條　有下列情形之一，商標權當然消滅：

一、未依第三十四條規定延展註冊者，商標權自該商標權期間屆滿後消滅。

二、商標權人死亡而無繼承人者，商標權自商標權人死亡後消滅。

三、依第四十五條規定拋棄商標權者，自其書面表示達到商標專責機關之日消滅。

➲要旨

本條係規定商標權當然消滅之事由。

➲說明

商標權當然消滅，是指一旦發生本條所列各款事由時，其權利依法即發生絕對消滅的法律效果，不待任何人主張，亦不待商標專責機關通知。商標權消滅的效力是往後發生，不影響消滅前商標權有效存在的事實。各款當然消滅的事由說明如下：

第 1 款商標權未申請延展註冊者：商標權期間為 10 年，商標權人對其商標權屆期的商標，可依本法第 34 條規定，於期間屆滿前 6 個月申請延展註冊，以延續其商標權利。商標權人客觀上若無繼續使用該商標之意願者，自無保護該商標權益之必要，商標權應自該商標權期間屆滿後當然消滅。

依本法第 34 條規定，因考量商標權人可能一時疏忽，且商標權維護不易，依法賦予商標權人於權利期間屆滿後 6 個月內，仍得申請延展之優惠期，故在商標權期間屆滿後 6 個月內，該商標權的法律狀態說明如下：

一、商標權人得於商標權期間屆滿後 6 個月內申請延展註冊之規定，係 86 年修法時，為顧及商標權人的權益，而延長申請延展註冊之期間至屆滿後 6 個月止，且商標權人在此法定期間延展註冊者，其商標權期間依法仍自屆滿日後起算 10 年，不會發生商標權利無法接續的問題（商 34Ⅱ）。

二、商標權屬於具永續性質的權利，故法律已擬制其權利延續之效力，只要完成延展註冊，商標權即可溯及至期間屆滿日，並不生權利中斷之情事。所以，商標權期間屆滿並不當然發生權利消滅之效果，應視有無依本法第 34 條規定為延展註冊以為斷。第三人未經商標權人之同意者，原則上，尚難主張其有使用他人商標的正當性，而實務上商標權人積極主張其權利者，亦會主動於法定期間內延展註冊，並未有不提出延展申請，仍主張他人侵害其商標權的情形。

第 2 款商標權人死亡而無繼承人者：因法人並無死亡、繼承的問題，故本款係指商標權人為自然人之情形。商標權為私權，得為繼承之標的，商標權人死亡後，依民法第 1148 條規定，該商標權歸屬其繼承人繼承。若商標權人死亡而沒有任何繼承人可以繼承該商標權，則依本款的規定，商標權自商標權人死亡後當然消滅，係為民法第 1185 條「無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫」的特別規定。

至於法人人格消滅，商標權並不當然消滅，應視商標權利歸屬之法人性質不同而有差異；法人分成社團法人及財團法人，社團法人又分成公益法人與營利法人。如為財團法人及公益社團法人，民法第 40 條第 2 項規定：「法人至清算終結止，在清算之必要範圍內，視為存續。」又依非訟事件法第 99 條規定：「法人登記自為清算終結之登記後，即行銷結。」法人經解散並清算終結後，其法人格方確定消滅，若清算人未依非訟事件法第 99 條規定，向法院辦理清算終結登記，其法人人格尚難逕認已消滅。復參照民法第 40 條第 1 項之規定，清算人的職務包含了結現務、收取債權、清償債務，以及移交賸餘財產於應得者。故財團法人及公益社團法人如已清算終結並已完成清算終結登記，其商標權之歸屬，應視清算過程中的商標權移轉情形，以判斷實際的權利歸屬主體。

營利法人於公司法已另有第 24 條、第 25 條、第 333 條規定，公司解散後，其清算人未完成其應執行職務，即不得謂為清算完結，公司人格仍未歸於消滅，向法院為清算完結之聲報，僅屬備案性質，法院之准予備查之處分，並無實質上之確定力，縱清算人已向法院辦理清算完結之申報，實際上清算人未完成清算時，公司人格仍未消滅。是故公司清算完結、解散登記，公司人格尚難逕認已消滅，商標專責機關自不得據以公告商標權消滅，僅得依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，因其無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，應依職權或據申請廢止其註冊。

第 3 款拋棄商標權者，如無商標法規定不得拋棄之情形，應自其書面表示到達商標專責機關之日起消滅。

【註】相關條文：（延展註冊）商 34；（拋棄）商 45；（到達商標專責機關）商 9 Ⅰ；（繼承）民法 1138 以下。

第四節　異議

商標法係採先申請註冊原則，商標須由商標專責機關審查無與在先權利人的權利相衝突或無其他不准註冊之事由，始核准註冊。但商標法設有異議、評定制度，給予第三人或利害關係人對於註冊商標有違反商標法相關規定情事者，向商標專責機關表示不服的機會，藉以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭。尤其，商標使用所涉商品及服務內容繁多，商品或服務相關之專業知識及市場交易情形龐雜，審查上多涉不確定法律概念之判斷，且商標不得註冊事由，可能存在於相對人之間，以審查人員有限的資源及審查工具，未必能就有關資訊全盤掌握。為讓註冊商標取得商標權之合法性得以確定，商標制度內皆有設置商標異議及評定制度之必要性，以法律明定輔助審查機制之特別程序，若商標有本法規定不准註冊之情形，即可透過異議或評定程序撤銷其註冊。

【提出異議之事由及期限】

第四十八條　商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。

前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。

異議應就每一註冊商標各別申請之。

➲要旨

本條係為提起異議之法定事由、異議期間、註冊後異議、一異議一商標，及得就商標之部分商品或服務提出異議等規定。

➲說明

第 1 項規定提起異議之法定事由及其法定期間規定。

一、商標之註冊有下列情形者，任何人得對之提出異議：

（一）違反第 29 條第 1 項各款規定（詳參商 29Ⅰ各款說明）

（二）違反第 30 條第 1 項各款規定（詳參商 30Ⅰ各款說明）

（三）違反第 65 條第 3 項規定（詳參商 65Ⅲ說明）

本項應注意，(1)依本法第 29 條第 3 項規定，商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊；(2)112 年修正第 30 條第 4 項規定，商標圖樣中包含功能性之部分，未以虛線方式呈現者，不能註冊；其不能以虛線方式呈現，未聲明不屬於商標之一部分者，亦同。為使依法審查之商標申請範圍明確，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。

二、異議期間：

異議期間為商標註冊公告日後 3 個

月內，此為法定不變期間。

商標註冊公告日後 3 個月內之異議期間，依本法第 16 條關於期間之規定，其始日不計算在內，亦即，自商標註冊公告於商標公報之翌日起算 3 個月。又按行政程序法第 48 條第 3 項規定，期間不以月之始日起算者，以最後之月與起算日相當日之前 1 日為期間之末日。例如，系爭商標於 3 月 1 日註冊公告者，其異議期間自 3 月 2 日起算，至 6 月 1 日期滿；3 月 16 日公告註冊者，其異議期間自 3 月 17 日起算，至 6 月 16 日期滿。又期間之末日，如為星期日、國

定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；如為星期六者，則以其次星期一為期間末日。又本條異議之 3 個月期間為法定期間，除有本法第 8 條第 2 項規定因天災或不可歸責於己之事由遲誤，而得申請回復原狀者外，該期間經過後即不得提起異議。異議人遲於異議期間屆滿後始提出異議者，屬遲誤法定期間，應不受理（商 8Ⅰ）。

三、註冊後公眾審查制度：

本條第 1 項明定任何人如認為公告之註冊商標有法定異議事由，可於註冊公告日後 3 個月內對之提起異議，異議人並不需要釋明商標權之存在對其利害關係有影響，並不以利害關係人為限。我國原本採「註冊前異議制度」，亦即申請註冊的商標，經審查核准審定後會公告於商標公報，自公告之日起滿 3 個月無人異議，或異議不成立確定後，始得予註冊。惟經統計，經核准審定的商標申請案，約僅不到 3%被異議，且僅約 1%被撤銷原核准審定，絕大多數的申請案均可獲准註冊，為使申請人即早取得商標權，縮短取得商標權的時間，爰於 92 年修正改採「註冊後異議制度」。

第 2 項規定提起異議得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。商標申請註冊時，可同時指定使用多類或多項商品或服務，若僅部分指定使用的商品或服務有違反商標法不得註冊之情形，自得僅就部分商品或服務提出異議。商標權人為使其他未被異議的部分商品或服務之商標權得以早日獲得確定，得採分割商標權之方式，避免爭訟耗時，使其權利失其安定性。但應於異議處分前為之（商 38Ⅲ）。

第 3 項規定一異議一商標制度，異議之提起，須就每一註冊商標各別申請之。任何人若認為二個以上的註冊商標有違法不得註冊之情形，得於各別商標之註冊公告日後 3 個月期間內，就該等註冊商標各別提出異議，亦即，若於一個異議案中，同時對二以上之註冊商標提出異議時，商標專責機關將通知應分別提出異議，經指定期間通知補正屆期不補正者，應不受理（商 8Ⅰ）。

➲相關判解釋例

◎ 商標法第 46 條賦予任何人得對審定公告中之商標提出異議之權利。是以，本件系爭商標雖經原處分機關審定公告，惟任何人認有違反本法規定，自得於審定公告中檢具相關事證向原處分機關提起異議，乃公眾審查制度設立之目的，用以輔助商標主管機關之不足，商標主管機關於審查時自非不得採取與前申請程序不同之見解，尚非所訴有審查不一致之情形【經（87）訴字第 87631894 號函】。

◎ 按商標異議制度係採公眾審查原則，被告本應依參加人於異議階段所提證據及理由而為審查，不受系爭商標申請註冊時所為初步審查結果拘束【智慧財產法院 98 年行商訴字第 97 號行政判決】。

◎ 原告主張被告如何能於審查核准後，因參加人提出異議，即能再受理異議，被告應有牴觸信賴利益保護原則云云。惟按商標法係為保障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），為免商標專責機關於申請註冊階段所為之審查不足，設有異議、評定等公眾審查制度，以撤銷不應核准註冊之商標。是系爭商標雖經被告審查核准註冊，惟其註冊有商標法第 23 條第 1 項第 13 款所定之情形，即應予以撤銷，與信賴利益保護原則無違【智慧財產法院 99 年行商訴字第 25 號行政判決】。

◎ 按解散之公司，於清算範圍內，視為未解散，固為公司法第 25 條所明定，然所謂清算範圍內，依公司法第 84 條第 1 項第 4 款所規定之清算人職務，應限於了結現務、收取債權、清償債務、分派盈餘或虧損及分派剩餘財產（見最高法院 86 年台抗字第 305 號裁定意旨）。又按所謂了結現務之範圍，係指決議解散當時已經申請有案而未辦完之事務，此亦有最高法院 52 年台上字第 1238 號判例可資參照。經查原告係於 94 年 10 月 25 日決議解散並選任 OOO 為清算人，且於同年 12 月 12 日向臺北地方法院呈報清算人。次查原告雖係於 95 年 12 月 25 日始向臺灣臺北地方法院聲報清算完結，有上開函附在卷可憑，惟依據上開臺灣臺北地方法院函附原告解散當時之議事錄，並未包括對本件商標異議案之申請，且原告於 95 年 6 月 26 日提起之本件商標異議，亦非原告決議解散當時已經申請有案而未了解之事務，揆諸前開判例要旨，本件商標異議案之提起，非屬清算範圍內之未了事務，且與其他清算人職務之規定不合，故原告就本件申請商標異議，非得視為未解散，其當事人能力自有欠缺【智慧財產法院 100 年度行商訴字第 30 號行政裁定】。

【註】相關條文：（商標不具識別性情形）商 29Ⅰ；（商標不得註冊之事由）商 30Ⅰ；（註冊後變換或加附記使用）商 63Ⅰ①；（經廢止後 3 年內，不得註冊）商 65Ⅲ。

【異議程序】

第四十九條　提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。

商標專責機關應將異議書送達商標權人限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達異議人限期陳述意見。

依前項規定提出之答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞，或其事證已臻明確者，商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見，逕行審理。

➲要旨

本條係異議人提出異議應具備之文件及商標專責機關審理異議案件之程序規定。

➲說明

第 1 項規定異議人提出異議，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文件者，副本中應提出。亦即，異議人應檢送載明事實及理由的異議申請書正、副本各一份，向商標專責機關提出異議，異議申請書如有提出證據資料等附屬文件者，副本中應提出該附屬文件。異議之事實及理由不明確或不完備者，商標專責機關得通知異議人限期補正（商施 42Ⅰ），屆期未補正者，應不受理（商 8Ⅰ）。

第 2 項規定，為使爭議雙方得充分提出事實及證據並陳述意見，以供商標審查人員審酌，本項規定商標專責機關應將異議申請書副本連同附屬文件送達商標權人，並指定期限通知商標權人答辯。又異議人於商標註冊公告日後 3 個月內，得變更或追加其主張之事實及理由（商施 42Ⅱ）。但逾越法定期間始提出者，應不受理。商標專責機關就該等變更、追加或補正事項，亦應通知商標權人答辯。如果商標權人沒有在期限內提出答辯，商標審查人員應就異議人提出之事實、理由及證據等客觀上可得知之現有資料審理，不得因

商標權人未答辯而逕為不利之處分。若商標權人於期限內答辯，應提出答辯書及副本，如有提出附屬文件者，副本中也應提出（商施43）。商標專責機關應將該副本送達異議人限期陳述意見，使異議人得以知悉商標權人答辯之內容，若異議人於期限內陳述意見，應提出陳述意見書及副本，如有附屬文件者，副本亦應附具該文件（商施 43），藉由交互答辯及陳述意見，使得雙方充分瞭解對方之主張與抗辯，以平衡雙方權益，減少反覆爭訟之情形。

第 3 項規定，為讓爭議雙方當事人得以充分掌握爭點，商標異議案件須進行交叉答辯及陳述意見之程序，但為促使爭訟早日確定，如當事人所提出答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞，而其事實已臻明確時，參照行政程序法第 103 條第 5 款規定，得不給予陳述意見機會之意旨，商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見，逕行審理。

【註】相關條文：（變更或追加主張之事實及理由）商施 42；（答辯書或陳述意見書提出程式）商施 43。

【異議案件法律適用基準時點】

第五十條　異議商標之註冊有無違法事由，除第一百零六條第一項及第三項規定外，依其註冊公告時之規定。

➲ 要旨

本條係規定異議案件法律適用基準時點。

➲ 說明

註冊商標有無違法事由之認定，究應以提出異議時為準，或以商標註冊申請時為準，或以商標註冊公告時為準，法制上缺乏明確規範，實務上亦多所爭議，為使異議商標之註冊有無違法事由之時間點明確，爰明定依其註冊公告時之規定為準。

應注意的是，本條規定的適用對象，指本法 113 年 5 月 1 日修正施行後註冊之商標、證明標章、團體商標及團體標章，依其註冊公告時之規定，作為判斷有無違法事由之時點，並於本法第 62 條明定評定時，準用本條規定。如係本法修正施行前已受理而尚未處分的異議案件，或本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議者，依本法第 106 條規定，需以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始得撤銷其註冊。

【註】相關條文：（異議、評定案件之過渡規定）商 106。

【異議審查之迴避】

第五十一條　商標異議案件，應由未曾審查原案之審查人員審查之。

➲ 要旨

本條係商標審查人員迴避之規定。

➲說明

商標異議制度係以輔助商標專責機關審查資訊之不足為立法意旨，具有商標再審查之作用，為避免原註冊案之審查人員分配到其原審查核准註冊之商標案件，減弱該商標註冊合法性再審查之效益，若由原審查核准註冊之審查人員進行後續異議案件之審理，即便已為客觀公正之判斷，仍有致公眾對於案件審理結果，存在審查上執有主觀偏頗看法之疑慮，故明定應採主動迴避原則，異議案件應由未曾審查原案的審查人員審查之。異議案件之審查人員若發現之前曾參與申請註冊案件的審查時，亦應主動迴避該異議案件之審查。且商標異議案件之審查，於異議審定後應作成書面之處分，並由審查人員具名（商 15），以示審查人員對所審查的案件負責，亦可強化商標審查品質，維護當事人之權益，以昭公信。

【註】相關條文：（審查人員法定資格）商 14；（審查人員具名）商 15。

【異議程序當事人恆定原則】

第五十二條　異議程序進行中，被異議之商標權移轉者，異議程序不受影響。

前項商標權受讓人得聲明承受被異議人之地位，續行異議程序。

➲要旨

本條係規定異議程序進行中，商標權移轉者，其異議程序不受影響，並得由受讓人承受當事人地位續行異議程序。

➲說明

異議人依本法提出異議後，若於異議程序進行中，原商標權人將被異議之商標移轉予第三人（後手），因異議之標的係就商標專責機關核准註冊之商標，審究該被異議之商標有無不得註冊事由，至於該註冊商標權人誰屬應非所問，異議程序之進行並不因商標權之移轉而受影響。異議人雖以前手為被異議人，並無礙於異議程序之進行。但商標權移轉之後，商標權之存滅最有直接影響關係者，應為商標權之受讓人，故本條第 2 項明定商標權受讓人得聲明承受被異議人之地位，續行異議程序，用以保障商標權受讓人的權益，使得異議程序之進行更具實益。

實務上，在異議程序進行中，被異議商標移轉予第三人時（包括合意讓與或法院執行拍定後移轉等情形；參商 42），商標專責機關亦會通知後手答辯或請其來函承受被異議人之地位，以續行異議程序，如經聲明承受者，該商標異議案的原商標權人即脫離異議程序，商標審查人員對於後續異議程序之進行，應以系爭商標之受讓人為對象。但如未聲明承受者，原商標權人之地位亦不因移轉而受影響，商標審查人員對於後續異議程序之進行，仍應以原商標權人為對象，使雙方當事人能充分提出攻擊防禦，以求處分之客觀公正。

【註】相關條文：（商標移轉）商 42。

【異議之撤回】

第五十三條　異議人得於異議審定前，撤回其異議。

異議人撤回異議者，不得就同一事實，以同一證據及同一理由，再提異議或評定。

➲要旨

本條第 1 項係規定異議人得撤回異議及其撤回之限制；第 2 項則為異議撤回之效力規定。

➲說明

異議人依法提出異議後，可能因與商標權人達成和解、協議移轉商標權予異議人或其他事由，而不欲續行異議程序時，在異議審定書送達前，自得向商標專責機關撤回異議。但為避免異議人恣意反覆不定，影響程序及權利取得之安定性，明定異議人撤回異議者，不得就同一事實，以同一證據及同一理由再對該註冊商標提出異議或申請評定。亦即，異議人於商標專責機關為異議審定之前撤回，縱然仍在異議期間內，仍不得就同一事實，以同一證據及同一理由再提出異議或申請評定。但異議未附事實理由經撤回者，因自始未主張事實理由及提出證據，並無所稱同一事實、證據及理由之判斷問題，即不受本條規定之限制。

所謂「同一事實」，係指待證之事實相同；「同一理由」，指主張被異議商標的違法事由相同，亦即所主張商標之註冊違反的法條或條款相同的情形而言；「同一證據」，則係指具有同一性之證據而言，縱證據資料形式上不同，而其內容實質上同一時，仍屬同一證據，主要因本條規定乃在維護商標註冊之安定性，防止他人反覆提出異議或申請評定，故認定證據是否同一，應審查其內容實質上是否相同，自不應拘泥於其形式是否同一。又本條之適用必須「就同一事實，以同一證據及同一理由」皆具備的情形下，方得為不受理之

處分。如前後案件中所主張之事實、證據及理由僅部分相同時，對於不同部分，仍應進行實體審查，但須於處分書中，敘明該相同部分受本條規定限制之適用情形。

【註】相關條文：（商標評定）商 57；（評定案件一事不再理）商 61。

【異議成立之效力】

第五十四條　異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊。

➲要旨

本條係規定異議成立之效果。

➲說明

商標異議案件，經審查人員審查後，若認為異議有理由，應作成異議成立之異議審定書，因商標之註冊自始即有違法情事存在，其註冊撤銷後，依行政程序法第 118 條規定，商標權溯及既往失其效力。

【部分商品或服務之撤銷】

第五十五條　前條撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。

➲要旨

本條係規定異議成立之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。

➲說明

提出商標異議者，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為

之（商 48Ⅱ），除異議人得明確主張以利審查外，若經審查異議成立者，其撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，依本條規定，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，而使不生商標註冊全部被撤銷之效力。例如甲註冊商標指定使用於本法施行細則第 19 條第 3 類化妝品及第 25 類衣服商品，雖異議人對註冊商標指定使用的二個類別皆提出異議，經審查僅第 3 類化妝品商品有應予撤銷之事由時，商標專責機關可僅就第 3 類化妝品商品撤銷其註冊，甲註冊商標在第 25 類衣服商品仍保有商標權。而商標權人亦可就涉及爭議的化妝品商品申請減縮或分割。有關商標異議中分割或減縮商標權之處理程序，應於異議審定前為之（商 38Ⅲ）。另於商標權經核准分割公告後，對分割前註冊商標提出異議者，商標專責機關應通知異議人，限期指定被異議之商標，分別檢附相關申請文件，並按指定被異議商標之件數，重新核計應繳納之規費；規費不足者，應為補繳；有溢繳者，異議人得檢據辦理退費（商施 44）。至於提出異議後，在異議處分前，被異議的商標權始經核准分割者，商標專責機關應通知異議人，限期聲明就分割後之各別商標續行異議；屆期未聲明者，以全部續行異議論（商施 45）。異議人在此相關作業程序中，亦可對分割後的各別商標考量有無獲得勝訴的把握，是否全部續行異議。

➲相關實務案例或解釋

◎ 按 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 47 條規定，商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。此係因應 92 年修正商標法改採一申請多分類制（同法第 17 條第 3 項）之配套規定，相關規定尚有第 40 條第 3 項規定異議應就每一註冊商標為之（並為評定之第 56 條、廢止之第 60 條準用之），第 57 條第 4 項之廢止事由規定，是以一商標申請而有多項指定商品或服務者，自應就商標指定之各商品或服務詳加審究是否具有商標撤銷註冊或廢止事由，不得就全部商品概括為之。則於異議案件，僅部分商品存在商標撤銷註冊之事由者，智慧財產專責機關自應僅就該部分商品為撤銷系爭商標之註冊，其餘則為異議不成立之審定，而商標權人亦得就商品存在商標撤銷註冊事由之部分商品依商標法施行細則第 17 條至 25 條加以減縮或分割（最高行政法院 99 年度判字第 1380 號判決參照）【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 171、218 號行政判決】。

◎ 商標法第 56 條準用同法第 47 條規定：商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商

標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。此係因應 92 年現行商標法改採一申請多分類制（現行商標法第 17 條第 3 項）之配套規定，相關規定尚有第 40 條第 3 項規定異議應就每一註冊商標為之（並為評定之第 56 條、廢止之第 60 條準用之），第 57 條第 4 項之廢止事由規定，是以一商標申請而有多項指定商品或服務者，自應就商標指定之各商品或服務詳加審究是否具有商標撤銷註冊或廢止事由，不得全部商品概括為之。則於評定案件，僅部分商品存在商標撤銷註冊之事由者，自應僅就該部分商品為撤銷系爭商標之註冊，其餘則為評定不成立之審定，而商標權人亦得就商品存在商標撤銷註冊事由之部分商品依商標法施行細則第 17 條至 25 條加以減縮或分割。系爭商標指定註冊於「鍊鋸機」商品之部分，究是否構成應予撤銷之事由？若不具撤銷事由者，依商標法第 56 條準用同法第 47 條之規定，被上訴人至少應保留系爭商標註冊於鍊鋸機商品之部分，而非將系爭商標之註冊全部撤銷，原判決亦未區分「鍊鋸機」與其他各該商品間是否均為類似商品，即維持被上訴人之處分，判決中未論及上述商標法第 56 條準用同法第 47 條之適用，有判決不適用法規之違背法令情事，自應應予廢棄【最高行政法院 99 年度判字第 1380 號判決】。

◎ 有關撤銷事由僅存在於部分商品或服務之適用：

1. 按原審言詞辯論終結時商標法第 56 條準用同法第 47 條規定：商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。此係因應 92 年商標法改採一申請多分類制（原審言詞辯論終結時商標法第 17 條第 3 項）之配套規定，相關規定尚有第 40 條第 3 項規定異議應就每一註冊商標為之（並為評定之第 56 條、廢止之第 60 條準用之），第 57 條第 4 項之廢止事由規定，考其立法意旨，係特別就評定、異議及廢止之程序為規定，以一商標申請而有多項指定商品或服務者，在評定、異議及廢止之程序中，商標專責機關自應就商標指定之各個商品或服務，詳加審究是否具有商標撤銷註冊或廢止事由。至於商標註冊申請案，商標法並未有特別規定，是否得僅就該部分商品或服務准其註冊，或應以申請案為一單位為全准全駁，尚待實務形成見解。

2. 再者，商標專責機關所制定之商品或服務分類表僅係為便於管理需求，並無限制商標指定使用商品或服務類別類似程度判斷（參照原審言詞辯論終結時商標法第 17 條第 5、6 項規定），所以，上開原審言詞辯論終結時商標法第 47 條等法條所謂指定使用之「部分商品或服務」，應指商標所指定使用之各個商品或服務而言，並無解釋為以分類表各類別或其子項為單位而為准駁之餘地。

3. 法條文字為：「商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。」分析全文，係為構成要件與法律效果之直接對應規定，顯非賦予審查機關具有裁量權，而係指審查機關於調查事實，發現商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，於涵攝法律後，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，當然不得全案撤銷，此從文義解釋即可說明上開規定係屬羈束行政。是以商標專責機關於評定、異議及廢止之程序，其審定未依上開

規定辦理，即屬違法。

4. 商標法在評定、異議及廢止之程序已有明文得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，係針對商標專責機關職權行使之方式加以規範，與商標權人就註冊商標指定商品或服務範圍廣狹之意願無關，自無因商標權人是否同意減縮或分割註冊申請案而有不同，此與現專利法就舉發程序就各請求項並無部分准駁之規定，只得迂迴適用「依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式」之規定，尚有不同。

5. 至於現行商標法即今年 7 月 1 日施行之新商標法第 38 條第 3 項規定：「註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之。」應係基於在評定、異議及廢止之程序，已依法行政就全案商品或服務逐一檢視有無撤銷事由後，商標權人上開新修正條文是否成為具文及其具體成效殊待評估。以上除經本院 99 年度判字第 1380 號發回判決意旨闡釋在案，並補充說明之【最高行政法院 101 年度判字第 809 號判決參照】。

【註】相關條文：（涉爭議案之商標權分割或減縮期限）商 38Ⅲ；（對分割前註冊商標提出異議之處理程序）商施 44；（異議審定前被異議商標權分割之處理程序）商施 45。

【一事不再理原則】

第五十六條　經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定。

➲要旨

本條係有關異議案件一事不再理原則的規定。

➲說明

商標異議案件經商標專責機關為異議審定之處分確定後，為維護商標註冊之安定性，在同一事實、同一證據及同一理由之要件下，並不限於曾提起異議之人（商 53Ⅱ），任何人均不得再對該註冊商標申請評定。條文中之「同一事實、同一證據及同一理由」必須同時具備，才有本條一事不再理原則規定之適用，如就不同事實；或就同一事實但以不同理由；或就同一事實、理由但以不同證據提出申請者，即使先前異議不成立確定後，對該註冊商標申請評定，

仍為法律所允許。又本條之規定不同於第 53 條第 2 項規定撤回異議後，不得再提異議或評定之情形，而係以前案已作成商標註冊違法與否之實質處分且確定後為判斷時點，故於後案處分時，如前案已確定者，仍屬本條一事不再理原則適用之範疇。

所謂同一證據係指具有同一性之證據而言，縱證據資料形式上不同，而其內容實質上同一，仍屬同一證據。本條規定乃為維護商標註冊之安定性，防止他人於商標異議案件確定後，復持實質相同，而形式不同的證據，一再反覆請求評定，影響商標權之安定，故認定證據是否同一，應審查其內容實質上是否相同，不得拘泥於其形式是否同一。如他人對同一系爭商標先提起異議，而該異議案件業已確定後，另一人申請評定的案件，經商標專責機關審查，後申請評定案係就同一事實，以完全相同的理由及證據，或僅是形式上不同，實質內容相同的證據，如前案檢附甲刊物，後案檢附乙刊物，然 2 刊物所載內容實質相同時，該評定案件之申請，仍有本條違反一事不再理規定之適用，應不予受理。

➲相關實務案例或解釋

◎ 所謂同一證據，係指具有同一性之證據而言。縱證據資料本身不同，而其內容實質上同一，例如甲刊物記載之內容與乙刊物記載之內容實質上相同者，仍屬同一證據，應有首揭法條之適用。蓋案件於確定後，基於法之安定性，不得再持以爭執，即所謂一事不再理之原則。而商標法第 51 條乃係對於商標事件異議之審定確定後，為防止持憑實質相同形式不同之證據，反覆請求評定，影響商標權之安定而設之規定，故認定證據是否同一，應審查其內容實質上是否相同，不得拘泥於其形式是否同一，原告主張所提出證據，僅需形式上不同，不問其內容是否相同，即可申請評定云云，自非可採，次查本件原告於原異議事件確定後，申請評定，仍主張系爭商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞，有違商標法第 37 條第 1 項第 6 款之規定。是其對異議確定後之商標，申請評定，所主張之事實，與原異議程序中主張之事實完全相同。關於證據方面，原告申請評定，雖提出包裝盒實品 1 個、72 衛字第 51331、51332 號函及省衛食廣字第 720629、720630 號廣告核定表影本各 1 份、三台電視廣告費計算通知單及發票共 20 張、廣告准播證明影本 2 份、底片 2 捲、民國 72 年至 73 年間之報紙廣告 11 份、發票影本 11 張、進口數量明細表及部分進口單據影本共 37 張、利友包裝股份有限公司之確認函影本 1 紙及營業彙總表、營業稅單影本計 37 張等為憑。惟查所提出上開資料中，有關進口數量明細表、進口單據等營運資料，核與商標之使用無關；利友包裝股份有限公司之確認函確認原告曾於民國 72 年 4 月 18 日交予有關「利藥王」包裝材料之設計稿，其後通知國外聯〇公司大量生產一節，僅能

證明原告有使用「I**MILK」標章之事實，尚難據以認定其使用標章於系爭商標申請註冊時已具相當之知名度，其餘各項證據，均於原異議程序及行政救濟中提出，其所欲證明之事項相同，僅數量多寡與形式不同而已，二者之內容實質上並無不同，依上說明，自屬於同一證據，其以同一事實，同一證據，對經過異議確定後之註冊商標，申請評定，依首揭法條之規定，自不應准許【最高行政法院 76 年度判字第 2008 號判決】。

◎ 按經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定；評定案件經處分後，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定，商標法第 56 條、第 61 條分別定有明文。而上開規定係為防止他人於商標異議確定或評定處分後，復持實質相同，而形式不同之證據，一再反覆請求異議或評定，影響商標權之安定。而本件原告就原處分、訴願決定不服而據以提起本件行政訴訟之範圍為商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款；本件據爭商標 4 至 23 與系爭評定案之據以評定商標相同；本件申請評定所提之證 13 至 15 及起訴檢附之原證 9、附件 3，與系爭異議案及系爭評定案所提證據相同；故本件據爭商標 4 至 23、申請評定時所提之證 13 至 15 及本件起訴時檢附之原證 9、附件 3，於系爭異議案及系爭評定案，均已提出為著名商標之主張，及作為憑以證明為著名商標之證據，經被告、訴願決定機關及本院於各該前案予以實質審酌後為認定。原告應不得再以據爭商標 4 至 23、申請評定時所提之證 13 至 15 及本件起訴時檢附之原證 9、附件 3 為據，以系爭商標違反商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款為由申請評定。至於本件據爭商標 1 至 3、24 至 28，未經系爭異議案及系爭評定案主張為著名商標，因而，以申請評定時所提之證 13 至 15 及本件起訴時檢附之原證 9、附件 3 為本件據爭商標 1 至 3、24 至 28 是否為著名商標之佐證部分，仍應予以審酌【智慧財產法院 108 年度行商訴字第 120 號判決】。

【註】相關條文：（評定案件一事不再理）商 53Ⅱ、61。

第五節　評定

【評定之事由及檢附使用證據】

第五十七條　商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。

以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。

依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。

➲ 要旨

本條係申請或提請評定之法定事由、申請人資格及檢附使用證據之規定。

➲ 說明

商標評定制度，在於賦予利害關係人對於商標專責機關核准商標註冊之處分，有表明不服的機會，其與商標異議制度固有重疊之處（詳商 48）。但二者申請要件及法定程序仍有所差別，如申請人資格、程序、期限等（詳如下表），利害關係人得依其個別情況予以選擇適用。

項　別	異　議	評　定
申請人	任何人	利害關係人
申請期間	註冊公告日後 3 個月內	原則上註冊公告日後 5 年內，例外不受限制
事由	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	同左

審查人員	商標審查人員 1 人	3 人以上評定委員
審查方式	獨任制	合議制
法律效果	異議成立，撤銷註冊	評定成立，撤銷註冊。但評決時，該不得註冊情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定
申請分割商標權/減縮指定商品/服務	處分前	同左
一事不再理	異議確定後	經處分後

本條各項規定說明如下：

第 1 項規定申請或提請評定之法定事由及申請人資格。

申請或提請評定者，分別以利害關係人或審查人員為限，此有別於異議案件得由任何人提起，其法定事由分述如下：

一、商標之註冊違反第 29 條第 1 項（詳參商 29Ⅰ各款說明）。

二、商標之註冊違反第 30 條第 1 項各款規定（詳參商 30Ⅰ各款說明）。

三、違反第 65 條第 3 項規定。（詳參商 65Ⅲ說明）

至於本法第 29 條第 3 項規定，商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊；第 30 條第 4 項規定，商標圖樣中包含功能性部分，未以虛線方式呈現，或不能以虛線方式呈現，且未聲明不屬於商標之一部分者，不得註冊；其均為核駁審定事由（商 31I）。惟縱認依規定未為不專用之聲明，或未以虛線呈現、聲明不屬於商標之一部分，而核准商標註冊者，考量商標得否核准註冊及排他權效力之判斷，均以整體商標觀察，商標中包含不具識別性或功能性部分，並不影響商標整體取得註冊之權利（詳參商

29Ⅲ說明），非屬得申請或提請評定之事由。

第 2 項規定，利害關係人以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款，向商標專責機關申請評定時，應檢附據以評定商標，申請評定前 3 年於市場有使用之證據，或其未使用有正當事由之事證。

本法採註冊保護原則，申請商標註冊時，不以商標已於市場上實際使用為要件，惟商標係交易來源的識別標識，必須於市場上實際使用始能發揮其商標之功能，進而累積商譽，創造商標價值。因此，兩造商標是否會在市場上造成混淆的可能，應回歸兩造商標在市場上實際使用情形加以判斷，此亦為商標註冊申請案與商標評定案件考量基礎不同之所在。至於申請評定人以商標註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款以外之相對事由申請評定者，因該等條款多以使用之商標、姓名或公司名稱已臻著名（商 30Ⅰ⑪、⑬、⑭）或有先使用商標（商 30Ⅰ⑫）等事實為要件，須舉證其使用之事實，自不待為類似之規定。

利害關係人申請評定時，如未能檢附據以評定商標申請評定前 3 年於市場實際使用之證據，例如申請評定人以註冊已滿 3 年的 A 商標主張 B 商標的註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定申請評定，A 商標與 B 商標雖均指定使用於同一或類似商品或服務，卻未檢附 A 商標的使用證據，則其評定之申請應不受理。又申請評定人以註冊已滿 3 年的 C、D 兩件商標主張 E 商標的註冊有違第 30 條第 1 項第 10 款規定，但僅檢附 C 商標的使用證據時，商標專責機關即毋庸審究 D 商標與 E 商標間實體上是否有第 30 條第 1 項第 10 款規定之情形，僅就 C 商標與 E 商標間進行實體審查。申請評定人需證明該註冊商標據以主張商品或服務於申請評定前 3 年有使用，至於據以評定商標之其他商品/服務是否該當本法第 63 條第 1 項第 2 款規定廢止其註冊之情形，則非評定案件程序中所需審酌，應另案申請廢止程序以為斷。

第 3 項規定，依前項提出的使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。若只是為了維持商標註冊而臨時製作或象徵性的使用證據，自不符合本條規範之意旨。例如，申請

評定人以註冊已滿 3 年指定使用於「口紅」商品的 A 商標為據爭商標，惟完全未檢附 A 商標使用於「口紅」商品的證據，或雖有檢送口紅實物 1 只，然無其他可資認定商品製造及販售日期等事證，依本項規定，即無從認定據爭商標有真實使用於「口紅」商品，該評定案件因據爭商標未使用，若經通知補正，屆期未補正者，應不予受理。

➲ 相關實務案例或解釋

◎ 申請評定商標之註冊無效，需利害關係人始得為之。原告對於系爭商標申請評定註冊無效，並未說明其於該商標之註冊有何利害關係，則原告有無評定申請權之存在，即非無疑。商標註冊後，久未使用，僅生撤銷註冊（修正後之廢止）之問題，要不得據為申請評定註冊無效之原因【最高行政法院 62 年度判字第 631 號判例】。

◎ 商標法第 52 條第 1 項所謂「商標之註冊」，係指商標權之創設註冊而言，其有違反該條之規定者，利害關係人始得申請評定。至於在專用期間內為移轉註冊者，僅係商標權人之更易，其移轉註冊本身，並無該條項規定之適用【最高行政法院 67 年度判字第 125 號判例】。

【註】相關條文：（商標不具識別性之情形）商標法 29Ⅰ；（商標不得註冊之事由）商標法 30Ⅰ；（註冊後變換或加附記使用）商標法 63Ⅰ①；（經廢止後 3 年內不得註冊）商 65Ⅲ。

【評定除斥期間及例外】

第五十八條　商標之註冊違反第二十九條第一項第一款、第三款、第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。

商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。

➲ 要旨

本條係申請或提請評定法定除斥期間及其例外之規定。

➲ 說明

註冊商標若長期處於可能隨時被評定的狀態，將使商標權人多所顧忌，影響法律安定性，且註冊後已使用多年的商標，因持續使用所建立的商譽，亦應予適當之保護。經衡平商標權人及申請評定人雙方權益，對於不涉及公共秩序或社會利益，抑或影響程度相對較低或有相對利害關係人的不得註冊事由（詳參商 29Ⅰ①、③；商 30Ⅰ⑨～⑮；商 65Ⅲ），一律明定 5 年法定除斥期間，以求明確，並健全商標權註冊保護制度。

有關 5 年除斥期間之計算，依本法第 16 條規定其始日不計算在內，即註冊公告當日不計，自公告日之次日起算。又該 5 年之末日如為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；如為星期六者，則以其次之星期一為期間末日。又該 5 年之法定除斥期間，除有因天災或不可歸責於己之事由遲誤，而得申請回復原狀外（商 8Ⅱ），該期間經過即不得申請評定。申請評定人遲於評定期間屆滿後始申請評定時，除有本條第 2 項所定之情形，係屬惡意者外，應不受理。

第 2 項規定，商標權人係惡意申請註冊相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者（商 30Ⅰ⑨）；或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（商 30Ⅰ⑪），原應受前項 5 年申請或提請評定期間之限制，惟考量商標權人於申請時即知其可能對葡萄酒或蒸餾酒地理標示、著名商標權人及消費者的權益造成損害，並以此獲取不正競爭之利益，例外規定有此情形者，不受 5 年法定除斥期間之限制。

➲ 相關實務案例或解釋

◎ 依商標法第 52 條第 1 項、第 37 條第 1 項第 12 款規定，商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，係為維持市場商品交易秩序，保障商標權人之權益及避免消費大眾對於不同廠商之商品發生誤認致受損害而設。關於其申請評定期間，參諸同法第 52 條第 3 項及第 25 條第 2 項第 1 款規定之意旨，可知其

需受註冊滿 10 年即不得申請之限制，已兼顧公益與私益之保障，與憲法第 15 條保障人民財產權之規定並無牴觸【84.01.06 司法院釋字第 370 號】。

◎ 按商標法第 51 條第 1 項規定，商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 12 款至第 17 款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定。同條第 2 項規定，前條第 2 項規定之情形，於其判決確定之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定。同條第 3 項規定，商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制。因此，利害關係人依現行商標法第 50 條規定申請評定註冊商標者，自應受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制，且商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制，係屬得提起評定商標除斥期間限制之程序規定。於 92 年 5 月 28 日商標法第 51 條修正公布日後，依現行商標法所提起之商標評定案，自應從新受商標法第 51 條所定提請評定商標除斥期間之限制【最高行政法院 99 年判字第 1304 號判決】。

◎ 現行商標法第 58 條第 2 項係於 92 年 5 月 28 日修正公布，當時修正理由第 4 項謂：「商標之註冊違反修正條文第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項，不應受有期間之保護，爰於第 3 項明定『不受第 1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第 6 條之 2(3)評釋(l)之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」準此，現行商標法第 58 條第 2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之【最高行政院 102 年度判字第 130 號、105 年度判字第 489、490 號行政判決】。

【註】相關條文：（期間計算）商 16；（商標不具識別性之情形）商 29Ⅰ；（商標不得註冊之事由）商 30Ⅰ；（註冊後變換或加附記使用）商 63Ⅰ①；（經廢止後 3 年內不得註冊）商 65Ⅲ。

【評定程序】

第五十九條　商標評定案件，由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為評定委員評定之。

➲ 要旨

本條係為評定案件評定程序之規定，明定應指派評定委員評定之。

➲ 說明

商標評定案件指派評定委員時，除應指派未曾參與審查原案之審查人員審查之（商 62 準用商 51），以維持評決結果之客觀而無偏頗之虞外，鑒於評定案件的標的，多屬註冊較久的商標，為求審慎，特別規定指派 3 人以上評定委員，採多數決方式評定之。此與異議制度，係由 1 位審查人員獨任審查有所不同。

【註】相關條文：（商標註冊之評定審查人員）商 14；（審查人員之具名）商 15。

【評定成立之效力】

第 六十 條　評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。

➲ 要旨

本條係評定成立法律效果之規定。

➲ 說明

註冊商標經評定成立，應撤銷其註冊，係指商標於註冊公告時，實質已存有不得註冊的違法事由，故依評定程序撤銷其註冊以為救濟，使其商標權溯及既往自始失其效力。但考量商標於註冊公告時雖有違法事由，於評定時，因既存的客觀事實促使構成違法事由不存在者，是否仍撤銷其註冊，應由商標專責機關斟酌公益、法律安定性及當事人利益後，再予決定，藉以兼顧公益及私益間之衡平。例如，系爭商標註冊時僅由說明所指定商品或服務之描述性標識所構成，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，應不得註冊。但評定時，該商標經商標權人使用且在交易上已成為商標權人商品或服務之識別標識者，因既存的客觀事實促使構成違法事由不存在，即得為不成立之評定。至於註冊商標經評定撤銷註冊之處分，於行政救濟程序中，發生評定當時所未能預料之情事，例如引據商標另案

遭撤銷註冊確定在案，或引據商標已移轉予系爭商標權人等事實變更，商標主管機關或法院依當事人申請，變更原法律效果之處分或判決，則屬情事變更原則適用，非本條但書著重於公私益平衡之情況決定，二者性質上有所不同。另異議案件，須於商標註冊公告日後 3 個月內為之，其短期間內公益與私益變動較為輕微，故無適用本條但書規定之必要。

➲ 相關實務案例或解釋

◎ 按評定行使之期間甚長，修正前規定短者 2 年，長者 10 年，(修正前商標法第 52 條第 3 項及 53 條規定)，修正後之規定則有 5 年或不限期限（修正後商標法第 51 條規定)，與異議僅得於註冊公告後 3 個月內為之不同，是以對於註冊後使用多年，其因持續使用所建立之商譽，基於情事變更之原則及當事人既得權利之信賴保護，自應予以斟酌考量，此由新修正之商標法第 54 條規定：「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決。」容許商標主管機關於處理評定案件時，考量評定程序開始後，在被評定商標申請註冊後至評決前所發生之事實變化，立法者乃將之明文化可知。

所以「商標註冊人信賴該註冊，進而大量使用其商標，而無論就其申請商標之註冊或其後之使用態樣，均明顯係屬善意者，則在相關異議或評定案中，涉及有無混淆誤認之虞之判斷時，對於各項因素（即構成混淆誤認之認定因素）的要求，應高於一般申請註冊時的要求。」「相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。」（經濟部於 93 年 5 月 1 日發布之「混淆誤認之虞」審查基準之 6.2 5.6.2 均參照）顯見評定案件之事實狀態基準時，應在評決時定之，此為情事變更原則及當事人既得權利之信賴保護之當然解釋，自不因修正商標法而有所不同【臺北高等行政法院 93 年訴字第 1223 號】。

◎ 按現行商標法第 54 條規定：「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決。」本條前段乃規定評決之效果，蓋因評定行使之期間甚長，修正前規定短者 2 年，長者 10 年或無期限，(修正前商標法第 52 條第 3 項配合延展商標更新審查之第 25 條第 2 項第 1 款規定及第 53 條規定)，修正後之規定則有 5 年或不限期限（修正後商標法第 51 條規定)，與異議僅得於註冊公告後 3 個月內為之不同，是以對於註冊後使用多年，其因持續使用所建立之商譽，基於情事變更之原則及當事人既得權利之信賴保護，自應予以斟酌考量，容許商標主管機關於處理評定案件時，考量在被評定商標申請註冊後至評決前所發生之事實變化，足見評定案件之事實狀態基準時，應在評決時定之，此為情事變更原則及當人既得權利之信賴保護當然解釋。而所謂違法事由已不存在，當然包括二商標得併存而無混淆誤認之虞之情事【最高行政法院 97 年判字第 224 號判決】。

◎ 所謂致公眾產生混淆誤認之虞，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似係而言；此主要係因商標本身之因素致消費者產生混淆誤認，故有可能基於在後之商標長期大量廣泛使用等因素，而使其致消費者產生混淆誤認之情形產生變化。但減損著名商標識別性或信譽，乃指降低著名商標識別商品或服來源的能力而言，亦即稀釋、減弱著名商標之識別性、獨特性或污損著名商標的信譽而致生玷污、醜化、負面的效應等情形，此係對他人著名商標進一步產生稀釋、減弱或傷害。既已使他人著名商標受到傷害，殊難想像竟能因自己商標之持續使用等因素，而使得對他人著名商標之傷害得以復原。而據以評定商標則已為國內大部地區大多數的消費者所普遍認知，其知名度甚至因跨國性使用而不限於國內，為著名程度較高之商標，自應較系爭商標受較大的保護。從而，衡諸原告所提出之事證，尚難認為系爭商標於評決時，使用於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運服務，無減損據以評定著名商標之識別性之虞，即難謂有商標法第 54 條但書規定之適用【智慧財產法院 98 年度行商訴字第 132 號行政判決】。

◎ 於註冊後使用多年，其因持續使用所建立之商譽，基於情事變更之原則及當事人既得權利之信賴保護，自應予以斟酌考量，容許商標主管機關於處理評定案件時，考量在被評定商標申請註冊後至評決前所發生之事實變化，足見評定案件之事實狀態基準時，應在評決時定之，此為情事變更原則及當事人既得權利之信賴保護當然解釋。而所謂違法事由已不存在，當然包括二商標得併存而無混淆誤認之虞之情事。惟依上開商標法第 54 條但書規定，商標於申請註冊或註冊公告時，雖有違法事由，但於評決時，違法事由已不存在者，是否撤銷其註冊，應由商標主管機關斟酌公益及當事人利益後為之，亦即對因事實變化而不存在之違法事由，容許商標主管機關有作成評定不成立之裁量權，依該條規定，以違法事由已不存在為前題，由商標主管機關考量公益及當事人利益作成評定不成立之決定之裁量，是以違法事由是否已不存在自屬原審法院事實調查之權【最高行政法院 99 年度判字第 1310 號判決】。

◎ 92 年 12 月 30 日最高行政法院庭長法官聯席會議

行政訴訟法第 4 條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分後，其所根據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。本件Ａ註冊商標經商標主管機關評定無效（註：新法改為評決成立撤銷其註冊）後，在訴訟中，據以評定之Ｂ註冊商標，經商標主管機關另案處分撤銷（註：新法改為廢止）其商標權確定在案。行政法院審理本案時，應以商標主管機關評定Ａ商標註冊時之事實狀態，為其裁判之基礎，無庸審酌據以評定之Ｂ註冊商標之專用權事後已被撤銷（註：新法改為廢止）之事實。至本院 57 年判字第 95 號判例：「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更

時，主管機關應依變更後之法律或事實處理」之見解，與本案甲係對於評定之評決不服，請求撤銷商標主管機關評定A註冊商標無效（註：新法改為評決成立撤銷其註冊）之處分有別，不生牴觸問題。

◎ 原告另主張其已對於據以評定商標註冊第 841194 號「諾麗」商標提出廢止，已接獲被告機關為廢止成立之處分，原告並於 99 年 7 月 16 日對據以評定第 884378 號、第 894001 號商標提出廢止案，原處分之評定基礎已有動搖，原處分即應予撤銷，由被告機關另為適法處分云云。然按，行政訴訟法第 4 條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分後，其所根據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，除有特別規定外，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。本件 A 註冊商標經商標主管機關評定無效（註：新法改為評決成立撤銷其註冊）後，在訴訟中，據以評定之 B 註冊商標，經商標主管機關另案處分撤銷（註：新法改為廢止）其商標專用權確定在案。行政法院審理本案時，應以商標主管機關評定A商標註冊時之事實狀態，為其裁判之基礎，無庸審酌據以評定之B註冊商標之專用權事後已被撤銷（註：新法改為廢止）之事實，最高行政法院 92 年 12 月 30 日 92 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議在案。（另參照最高行政法院 98 年度判字第 779 號判決）。經查，本件據以評定商標註冊第 841194 號「諾麗」商標，雖經原告於 98 年 10 月 27 日對之提起廢止註冊，經被告於 99 年 4 月 26 日以中台廢字第 L00980262 號為應予廢止之處分，有該廢止書在卷可稽。參照上開之說明，本件仍應以系爭商標冊時之事實狀態，為其裁判之基礎，無庸審酌據以評定商標之專用權事後已被廢止之事實，合予敘明【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 12 號行政判決】。

◎ 行政訴訟法第 4 條之撤銷訴訟，旨在撤銷行政機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分後，其所根據之事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤，行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。有本院 92 年 12 月 30 日 92 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議可資參照。惟參照上開決議意旨，本件於系爭商標評定審定之處分作成後所發生據以評定商標之專用權已被廢止之事實，自毋庸於本件撤銷訴訟中予以審酌【最高行政法院 100 年度判字第 805 號判決】。

◎ 按評決時商標法（99 年 8 月 25 日修正公布）第 52 條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」是原則上有無違法事由之法律及事實狀態基準時，為被評定商標「註冊公告」時，例外於適用同法第 54 條但書規定，即被評定商標於註冊公告前有應撤銷註冊之事由，而考量被評定商標申請註冊後至評決前發生情事變更、及應就當事人既得權利之信賴保護情事者，該評定案件之事實狀態基準時方為「評決時」。查系爭商標係於 96 年 7 月 18 日申請註冊，於 97 年 6 月 1 日公告註冊，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法為斷，且系爭商標有無應撤銷註冊之事由，係以公告註冊日（97 年 6 月 1 日）之事實狀態為基準。倘系爭商標有應撤銷註冊之事由，而有評決時商標法（99 年 8 月 25 日修正

公布）第 54 條但書之適用者，始以評決時之事實狀態為基準時（最高行政法院 100 年度判字第 2262、2264 號判決參照）【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 34 號行政判決】。

◎ 按商標法第 60 條但書規定，「不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定」。是以，必以不得註冊之情形已不存在為前提，方有按商標法第 60 條但書斟酌公私益衡平後為評定不成立之可能，此有最高行政法院 99 年度判字第 1310 號判決以及 109 年度判字第 667 號判決可稽。此外，系爭商標權人應對「不得註冊之情形已不存在」之事實，負擔舉證責任。同前所述，系爭商標與據以評定商標有致相關公眾混淆誤認之虞，且原告長年使用帶有據以評定商標之教材，以參加人教材為賣點招攬學生，又不斷仿襲攀附據以評定商標，相關公眾之混淆誤認有增無減。此外，參加人目前申請中之「朗文」、「朗文英語直通車」商標申請案，被告亦引系爭商標為在先商標，認為申請商標有致消費者混淆誤認之虞，而核發核駁理由先行通知書，足以證明系爭商標與據以評定商標仍有致相關公眾混淆誤認之虞。被告與參加人提出諸多事證證明，經過多項因素的檢驗後，系爭商標與據以評定商標確實有致相關公眾混淆誤認之虞；反觀原告空言相關公眾可區辨商標，卻未提出具體事證證明之，顯然不符合商標法第 60 條但書之適用【智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 43 號判決】。

【註】相關條文：（異議案件判斷有無違法之時點）商 50；（評定案件判斷有無違法之時點）商 62。

【一事不再理原則】

第六十一條　評定案件經處分後，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定。

➲ 要旨

本條係「一事不再理」之規定。

➲ 說明

商標評定案件經商標專責機關作成評定處分後，為避免浪費行政資源及他人反覆利用評定制度妨害商標權之行使，對商標權人迭生困擾，爰規定任何人不得再以同一事實，以同一證據及同一理由申請評定，維護商標註冊之安定性。且不問該評定是否確定，均無再行評定之必要。

條文中之「同一事實、證據及理由」，係指前後案的事實、證據及理由三者均相同，則後申請評定之案件即因本條而受限制。所謂「同一證據」，係指具有同一性之證據而言，縱證據資料形式上不同，而其內容實質上同一，仍屬同一證據。本條規定乃為維護商標註冊之安定性，防止他人於評定後，復持實質相同形式不同之證據，反覆請求評定，影響商標權利狀態之安定，故認定證據是否同一，應審查其內容實質上是否相同，不得僅拘泥於其形式是否同一。如他人對同一系爭商標先提起評定，而該評定案件審查中，另一人申請評定的案件，經商標專責機關審查，後申請評定案係就同一事實，以完全相同的理由及證據，或僅是形式上不同，實質內容相同的證據，如前案檢附甲刊物，後案檢附乙刊物，然 2 刊物所載內容實質相同時，該評定案件之申請，仍有本條「一事不再理」規定之適用。

➲ 相關實務案例或解釋

◎ 認定證據是否同一，應審查其內容實質上是否相同，不得僅拘泥於其形式是否同一

所謂同一證據係指具有同一性之證據而言，縱證據資料本身不同，而其內容實質上同一，例如甲刊物記載之內容與乙刊物記載之內容實質上相同者，仍屬同一證據，應有首揭法條之適用。蓋所謂「同一證據」若解為同一形式內容之證據資料，則任何事件（不論司法事件或行政事件）於確定後，基於法之安定性，不得再持以爭執，乃係當然之理，無待法律明文之規定。而商標法第 59 條乃係對於商標事件評定之評決確定後為防止持憑實質相同形式不同之證據，反覆請求評定，影響商標權之安定而設之規定，故認定證據之是否同一，應審查其內容實質上是否相同，不得僅拘泥於其形式是否同一【最高行政法院 72 年度判字第 648 號判決】。

【註】相關條文：（異議案件一事不再理）商 56。

【評定準用之規定】

第六十二條　　第四十八條第二項、第三項、第四十九條至第五十三條及第五十五條規定，於商標之評定，準用之。

➲ 要旨

本條係評定程序準用異議程序條文之規定。

➲ 說明

商標異議程序與評定相類似，因此除第五節評定有特別規定外，準用第四節關於異議之規定，爰為本條規定。

評定案件準用第 48 條第 2 項及第 3 項關於提起異議得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之、一異議一商標原則；第 49 條有關提出書件的程式、交互答辯及逕行審理；第 50 條有關不得註冊事由依其註冊公告時的規定；第 51 條應指定未曾審查原案之審查人員審查；第 52 條有關審理程序中商標權的移轉；第 53 條有關異議人撤回的限制；第 55 條得為部分商品或服務撤銷註冊的規定。另有關申請評定事實及理由不明確或不完備的補正（商施 42Ⅰ）；答辯或陳述意見書提出的程式（商施 43）；商標權分割後申請評定（商施 44）；被評定商標在處分前，經核准分割的處理程式（商施 45）等，亦在本法施行細則明定準用異議程序之規定（商施 46）。

值得注意的是，本條規定的適用對象係指 113 年修正施行後註冊的商標、證明標章及團體標章，依其註冊公告時的規定，作為判斷有無違法事由的時點。如商標係本法修正施行前註冊者，則應以其註冊時及本法修正施行後的規定，均為違法事由為限，始撤銷其註冊。是對於本法修正施行前已受理而尚未處分的評定案件，或本法修正施行前註冊的商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請評定者，依本法第 106 條規定，需以其註冊時及本法修正施行後的規定有無違法事由分別判斷，且以該修正前後施行的商標法均明定為違法事由為限，始撤銷其註冊（商 50 除外規定）。

➲ 相關判解釋例

◎ 商標專用期間之延展註冊，性質上乃係更新註冊，所應適用之法律，為延展註冊時之法律

修正前商標法就商標延展註冊之申請係採實體審查，是其延展註冊之性質應屬「更新註冊」，對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地。而就商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違

法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據（最高行政法院 93 年判字第 913 號、89 年判字第 3066 號判決意旨參照）。本件商標評定事件，原告係於 92 年 6 月 20 日申請系爭商標之延展註冊，並由原處分機關依當時（修正前）商標法就其申請為實體審查後，於 92 年 7 月 29 日核准該商標之延展註冊，是系爭商標延展註冊之性質應仍為「更新註冊」，尚不因現行商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行後就商標之延展註冊已改採形式審查，即否認其延展註冊申請業經實體審查並已更新註冊之事實。且參加人亦係以系爭商標之延展註冊有違商標法規定申請評定，是原處分機關審查本件商標評定事件，自應適用系爭商標「延展註冊時」之商標法規定，以判斷系爭商標之延展註冊是否具有違法事由【臺北高等行政法院 96 年訴字第 1648 號判決】。

【註】相關條文：（異議案件程序規定）商 48Ⅱ、Ⅲ，商施 42；（答辯書及陳述意見書程式）商 49，商施 43～46；（異議、評定案件之過渡規定）商 106。

第六節　廢止

【廢止之事由及部分商品或服務之廢止】

第六十三條　商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

三、未依第四十三條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。

四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。

有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。

廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。

➲ 要旨

本條係有關廢止商標註冊之事由及範圍。

➲說明

（第一項）　商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：

商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，而使其往後失其效力的行政處分。商標廢止與商標異議、評定之區別在於：商標異議或評定之對象，為違法註冊的商標，廢止的對象則為合法註冊的商標，其違法事由於註冊後才發生。另異議或評定成立，商標權溯及既往失其效力，而廢止成立，則使商標註冊之效力向將來失其效力。

本條規範之意旨在促使商標權人於商標註冊後，能持續、合法的使用商標，若其使用有違法情事，並該當於本條第 1 項所列各款情形之一時，基於保障消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展等立法目的之考量，應開放公眾監督，不宜限制廢止案提起之資格，故本法（民國 92 年修正案）廢除原先以利害關係人為限之規定，商標專責機關得依職權或依任何第三人之申請廢止商標註冊。

本條第 1 項規定廢止商標註冊之事由，茲分述如下：

（第一款）　自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

本款所謂自行變換商標或加附記使用，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，使得實際使用的商標與其註冊商標不同，且有使相關消費者對其所指示商品/服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言（參商 30Ⅰ⑩）。商標權人有無變換加附記使用系爭商標之事實，應就客觀事實之證據認定。至於「有使相關消費者混淆誤

認之虞」之判斷，詳參「混淆誤認之虞審查基準」。

主張商標註冊後，有本款之適用申請廢止其註冊者，據爭商標權人之據以廢止商標已註冊滿 3 年者，應提出其申請廢止前 3 年有使用該據爭商標之證據或其未使用有正當事由之事證（商 67Ⅱ準用商 57Ⅱ），始能在判斷二商標之使用是否有致相關消費者混淆誤認之虞時，將其市場上實際使用之情形納入考量。另為避免據爭商標權人為獲得有利於己之處分結果，而向商標專責機關提出虛偽造假的使用證據，其所提出的證據應符合商業交易習慣（商 67Ⅱ準用商 57Ⅲ）。

本款主要係為避免已註冊的商標間因一方不當之使用而產生衝突與混淆。但據以廢止的商標必須有真實使用，才可能作為判斷消費者有混淆商品或服務來源的基礎事實。故增訂本款據以廢止商標，應檢送申請廢止前 3 年據爭商標之真實使用且符合商業交易習慣的使用證據，有兩個目的：一為防止有限商標資源被僅有象徵性使用的商標占滿，而藉以阻止競爭者以該商標進入市場；一為註冊商標本應善盡其使用之義務，且商標有於市場上實際使用者，相關消費者始有發生混淆誤認之可能，才有保護其商標權之必要。

商標「真實使用證據」之審查，須考量下列原則：(一)指為行銷目的，在商業交易過程中將商標用於商品、包裝容器或與提供服務有關的物品，足以使相關消費者認識其為商標等型態（商 5）；(二)除將商標直接標示在商品或其包裝、容器上之典型商標使用型態外，若在雜誌、電視等廣告媒體上顯示商標，因已促銷即將或已投入市場的商品或服務，仍屬商標之使用。但廣告的內容，要能使相關消費者具體明確認識其所促銷商品或服務；(三)是否為真實使用，而非臨時製作或象徵性之使用，依一般社會通念，其審查內容可考量使用頻率、持續使用的期間、地區、銷售數量、廣告金額及市場特性等綜合判斷之。惟須注意交易數量越少，就要用更具體、更能說服大多數人的證據來證明；(四)真實使用不需要與註冊商標的形式完全相同，只要依一般消費者的觀點，沒有改變註冊商標主要識別特徵，通常還是會被認為註冊商標之使用。

（第二款）　無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。

商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權，還必須透過實際使用，才可以使消費者將商標與商品/服務產生連結，實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值。由於商標法賦予先申請註冊者商標權，使原本未註冊的商標，轉化為申請人私有的財產權利，並依法取得排除他人註冊或使用效力。如果商標權人只是註冊，占有商標權利而不使用，不僅減少他人申請註冊的機會，也因此失去商標應有的功能與價值（請參考「註冊商標使用之注意事項」）。

一、商標之使用，至少必須符合以下二要件：(一)使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標；(二)其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標。至於使用的方式包括將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標等情形。當商標權人證明有使用註冊商標，其舉證的事實應符合商業交易習慣（商 67Ⅲ準用 57Ⅲ）。

二、本法第 5 條規定所稱「行銷之目的」是指在商業交易過程中，向不特定人自由促銷的行為。而行銷市場的地域範圍，包括行銷於國內市場及自國內外銷。其中「外銷」是指產品自我國領域出口，雖然其後續的商業交易行為是於國外市場，但以出口為目的之商品，若已於商品或其包裝容器上標示商標而輸出，應認有商標之使用（商 5Ⅰ②）。

三、網路使用是指商標使用人為促銷其商品或服務，利用電腦網際網路迅速傳遞資訊之功能，在網頁上使用商標，以吸引消費者上網瀏覽選購。透過網路使用商標雖可作為使用註冊商標的證據之一，惟網路無國界，以網路使用商標作為有使用註冊商標

的證據，其使用仍應符合本法第 5 條規定所稱商標使用的定義。以網路上的網址為例，如果使用註冊商標的網頁第一層網址是「.tw」中文網址，原則上可認為使用人有為行銷於我國市場之目的，以我國境內消費者為訴求對象。如果是其他國家的網址，則須進一步證明網頁內容有為行銷於我國市場之目的，以我國境內的消費者為訴求對象。例如：網頁顯示註冊商標及銷售註冊商標所指示的商品，且針對臺灣消費者提供運送服務，或頁面提供繁體中文的選項等。並考慮以下因素（包括但不限於）：

（1）消費者是否確實瀏覽過該網頁，或曾透過該網站提供的資訊，購買其商品或接受其提供的服務。

（2）使用人是否在國內提供售後活動（例如：保證或服務），或與我國境內人士建立商業關係，或從事其他商業活動。

（3）使用人是否在網頁上標示我國境內的地址、電話或其他足以提供消費者可直接向使用人訂購之聯絡方式。

（4）所提供的商品或服務是否可以合法在我國境內交付，相關價格是否以新臺幣標示。

僅以國外網址的網路上使用商標作為有使用註冊商標的證據，應留意是否符合上述相關因素。例如：商標權人提出我國消費者透過網路或文件傳真向商標權人訂購商品的單據、發票、購物網的商品型錄等，證明國內消費者經由網路訂購該等商品。

四、贈品上標示的商標是不是註冊商標的使用，係就使用人標示商標的行為，是否有以行銷商品為目的，而且使用商標的結果在客觀上有使相關消費者認識它是使用人所銷售的商標商品（商 5）。如果只是以贈品作為廣告促銷工具，不是為促銷該贈品商品，就不是贈品商品商標的使用。例如：甲百貨公司周年慶，沿街贈送氣球，並在氣球上標示甲百貨公司 A 商標。因為沿街贈送氣球的行為不是為了賣「氣球」，而是以「氣球」作為廣告媒介物，促銷甲百貨公司所提供的百貨公司服務，所以甲百貨公司在氣球上標示 A 商標，是提供百貨公司服務的商標使用，

不是氣球商品商標的維權使用。

商標有沒有使用是事實認定問題，商標廢止案件，商標權人經答辯通知送達者，應證明其有使用註冊商標之事實（商 65Ⅱ）。所以商標權人在平時商業交易或從事其他商業活動時，就應隨時保存使用註冊商標的證據。證明有使用註冊商標，應符合商業交易習慣（商 67Ⅲ準用商 57Ⅲ），避免虛偽造假，可以檢送的使用證據如下：標示有商標圖樣的商品實物、照片、包裝、容器、製作招牌的訂購單、裝潢費收據、契約書、出貨單、出口報單、廣告、型錄、海報、宣傳單等物品或商業文件，或標示有服務商標圖樣的營業文件、營業場所照片等，併同提供服務的收入憑證，如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件。註冊商標的使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證。

公司名稱是表示營業主體的代稱，與商標用以指示商品或服務來源，並藉以區別他我商品或服務的性質不同。如果以公司名稱特取部分作為註冊商標圖樣申請註冊，實際使用時以普通使用的方式將公司名稱全銜標示在商品上、商品外包裝上，或其他營業上的相關物件或文書，應屬於公司名稱的使用，不是註冊商標的使用。

證明標章、團體標章及團體商標之「使用」，除應分別依第 83 條、第 87 條及第 90 條規定外，其使用態樣依第 17 條規定，應準用第 5 條商標「使用」之規定。惟因團體標章性質使然，依第 87 條規定，係為表彰其會員身分，而非以行銷目的使用之。

其次，本款所稱之「正當事由」，是指商標權人由於事實上的障礙或其他不可歸責於己的事由，以致無法使用註冊商標而言。其情形如下：

一、海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等情形，均屬不能使用的正當事由。（最高行政法院 55 判字第 301 號判例及 56 年判字第 71 號判例

參照）

二、藥品上市之前必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，在審查通過前，可認為是未使用商標的正當事由。惟商標權人申請廢止日前三年均怠於依藥事法規定進行藥品製作及使用，又無實際使用的必要準備，遲至申請廢止日前始進行藥品試製，則難謂為正當事由。

三、我國尚未開放大陸地區產製之酒類商品進口來臺銷售，可認為是不能使用的正當事由。

註冊商標經假扣押而禁止處分者，只是禁止商標權人為移轉或其他處分，並非不得使用，商標權人仍應持續使用，非為不能使用的正當事由。又本法 92 年修正施行前，已註冊之防護商標或標章，依第 102 條規定，於專用期間屆滿前，申請變更為獨立之註冊商標或標章者，其關於本款所定之 3 年期間，則自變更當日起算（參商 16；商 103）。因此，防護商標自變更當日起 3 年內自不能依本款規定對之申請廢止。

（第三款）　未依第四十三條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。

本款係本法 92 年修正時，參考日本商標法第 24 條之 4 規定所新增。商標權移轉之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示（商 43）。其適用指商標權人與受讓人間；或數受讓人間於使用時應附加適當區別標示，在於避免因商標權移轉之結果而使相關消費者產生混淆誤認，以兼顧對商標權及消費者利益之保障。至於附加何種區別標示才能夠被認定為「適當」，法條並未明文規範，宜委由當事人間斟酌上述立法目的及商標實際使用情形，依一般社會通念及市場交易情形以協議定之。例如：將商標用於商品，同時

標示產製公司名稱；或利用商品外觀包裝設計、顏色；或於促銷商品時附加足資區別的其他文字等，因商標使用的態樣繁多，無法逐一列舉其情形。又倘商標權人與受讓人間或數受讓人間，於商標專責機關對各該商標為廢止處分前，已附加適當區別標示而使用，並無產生混淆誤認之虞者，其使用情形已與本款之立法意旨無違，自無廢止其註冊之必要。

（第四款）商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

本款係本法 92 年修正時，參考德國商標法第 49 條、英國商標法第 46 條及美國商標法第 14 條之規定所新增。若商標註冊後，因怠於維護其商標之識別能力，而使其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或形狀（參商 29 I ②），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，應由商標專責機關廢止其註冊。

國外文獻中，美國最高法院曾於 1896 年判決 Singer 之於縫紉機在其專利期間屆滿時，已成為公眾熟知的通用名稱，故當其專利權屆滿時，其商標即不受法律保護。然而，勝家公司在其 Singer 商標成為通用名稱後，除長時間持續使用外，並不斷地教育消費者，使 Singer 在消費者腦海裡具有特殊意義，能夠聯想到商品的來源或出處，而不僅是一個通用名稱或類名（Generic Name）。嗣後，美國上訴第五巡迴法院在 1953 年的判決中，即肯認 Singer 因此重新獲得商標之地位，並給予法律上保護。

國內相關案例，例如：「貓眼」商標註冊指定使用於各種汽車、機車及自行車用反射鏡、尾燈等商品。經申請廢止人舉證「技術尖兵」雜誌及 Google 網路搜尋結果，「貓眼」已為道路夜間反射標記或反射器製造業者通用的名稱，失去商標所應具有的識別功能，廢止其指定使用於「道路標示用各種反射器、反射燈」商品之註冊（參中台廢字第 L00940340 號商標廢止處分書）。

（第五款）　商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、

品質或產地之虞者。

本款係 92 年修正時，參考日本商標法第 51 條、德國商標法第 49 條、美國商標法第 14 條及英國商標法第 46 條之規定所新增。其立法目的是為了避免註冊商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地，而影響消費者利益及正常之交易秩序。

例如：「慈愛有機商行及圖」商標指定使用於農產品、食品及飲料、有機食品零售服務。其實際使用時，經目的事業主管機關認定商標權人「慈愛有機商行」生產的柳丁有檢出農藥殘留之情事，故商標專責機關以註冊商標的使用與其商標圖樣上「有機」字樣標示不相符合，有使公眾誤認誤信其商品性質、品質無農藥安全疑慮之虞而予以購買，影響正常交易秩序，而廢止其註冊（參中台廢字第 L00940033 號商標廢止處分書）。

（第二項）　被授權人為前項第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。

本項之規定，如被授權使用註冊商標之人，有本條第 1 項第 1 款所定「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞」之行為時，基於行為人自己責任之法理，原不宜將被授權人違法使用之不利益歸由商標權人承擔，然商標授權人對於被授權人使用商標的情形，應負有保持品質同一性的實質監督責任，故法條明定於商標權人明知（包含實質授意行為在內）或可得而知（需達幾近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有前項第 1 款規定之使用情事，而不為反對之表示時，商標權人即屬可歸責，商標專責機關應廢止其註冊。

（第三項）　有第一項第二款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月

內開始使用者外，不予廢止其註冊。

本項係本法 92 年修正時，參考德國商標法第 49 條第 1 項及日本商標法第 50 條第 3 項之規定所新增，其規範意旨係考量商標權人或被授權使用人如有第 1 項第 2 款本文所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」的情事，商標專責機關本得依職權或據申請廢止其商標之註冊，惟若商標權人或被授權使用人於他人申請廢止前已為合法使用者，其未使用的事實即有變更，毋需廢止其註冊。惟商標權人或被授權使用人開始使用註冊商標，係出於知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前 3 個月內開始使用者，其目的僅在於避免商標註冊遭廢止，此等規避法律的行為自毋庸加以保護。

（第四項）　廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。

本項之規定，若廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用的部分商品或服務者，得就該部分的商品或服務廢止其註冊。其規範意旨與本法第 55 條商標異議案件及第 62 條商標評定案件準用之部分撤銷規定相當。因商標註冊後，有違法使用、未使用或停止使用、未附加適當區別標示、已成為通用標章或其他基於公益考量之事由，僅存在所指定使用的部分商品或服務者，其他商品或服務並無不法使用之情形時，商標專責機關依法廢止其註冊時，自得衡量商標權人既得權之保護與違法使用對於公益造成侵害的大小，僅就違法事由存在的部分商品或服務廢止其註冊。

商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定所稱「未使用」註冊商標，係指未使用系爭商標於其所指定之商品或服務而言，換言之，只要有任何一種指定的商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。註冊商標有第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，屆期未答辯，得逕行廢止其註冊（商 65Ⅱ），故商標權人僅提出其中一種指定商品/服務的使用證據，其他指定商品/服務的使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責，

如不能提出其他指定商品/服務的使用證據時，即應依本項規定，就該部分商品/服務廢止系爭商標之註冊。

➲相關實務案例或解釋

＜63 條 1 項 1 款＞

◎ 所謂「變換或加附記」，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩等加以變更或加添其他文字圖樣，足以使其與他人之註冊商標相混淆而言。若於自己註冊商標本體之外，以普通使用方法，附記文字以表示其商品之名稱、產地、功用及品質，依同法第 12 條前段規定，不受他人商標權效力之拘束，自不得據為撤銷商標註冊之原因【最高行政法院 60 年度判字第 399 號判例】。

◎ 按審定或註冊商標自行變換或加附記，致與他人使用於同一商品或同類商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關得依職權或據利害關係人之申請撤銷原審定，固為商標法第 31 條第 1 項第 1 款及第 42 條第 1 項所明定，惟該條項之適用，以自行將審定或註冊之商標，予以變換或加附記，致與據以撤銷之註冊商標構成近似而使用為構成要件，又依我國審定商標之慣例，未指定顏色之審定或註冊商標，雖一概以黑白顏色視之，惟在解釋上應解為，其實際使用時於不失商標同一性（REASONABLE）之範圍內得施以任何顏色，其實際上所施之顏色如不失原審定或註冊商標之同一性，即不得以商標之變換使用或加附記視之，自未可依商標法第 31 條第 1 項第 1 款或同法第 42 條第 1 項，依職權或依利害關係人之申請予以撤銷【最高行政法院 69 年度判字第 538 號判決】。

◎ 本條第 1 項第 1 款之規定，係以商標本身為審定基準。故其變換或加附記之禁止行為，於條件成就時發生效力。至其變換或加附記之行為完成後，其商標使用權已移轉他人使用，該使用人不得以非其變換或加附記為由，而作免予撤銷之主張。況該使用人既為系爭商標之受讓人，其對系爭商標應享之權利及應負之義務，依法即均由該使用人承受【最高行政法院 73 年度判字第 565 號判決】。

◎ 註冊商標自行變換或加附記者，係指商標權人本人或其所授權之人有變換或加附記之行為者而言，上訴人要難諉稱不知被授權使用人對系爭商標變換加附記使用而卸責【最高行政法院 91 年度判字第 1811 號判決】。

◎ 所稱之「自行變換商標或加附記」，係指就該註冊商標本體之圖樣文字色彩等，加以變換，或就該註冊商標本體另行加添文字或圖形者而言，與該附記部分是否為「添加小物」無涉。而關於二以上商標之合併使用，商標法並無相關規定，惟若數獨立商標合併使用之結果，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者角度觀察，已將之視為另一聯合式商標，則該等商標之合併使用即難認與原註冊商標圖樣具同一性，自難謂非屬「附記」之形態；再者，該合併使用之結果若與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成近似，即有該當商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定得廢止註冊之法定事由

【臺北高等行政法院 96 年訴字第 1567 號判決】。

◎ 按商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定旨在避免商標權人於實際使用商標時自行變換或加附記，致與其註冊商標喪失同一性，而有與他人註冊商標發生混淆誤認之虞之情形。因本款廢止事由係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，故無論係系爭商標之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。是以，據以廢止商標，是否早於系爭商標變換使用前獲准註冊，即非所問【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 51 號行政判決】。

◎ 變換使用之同一性問題

所謂「自行變換商標或加附記」，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，依社會一般通念及消費者的認知已喪失商標同一性而言【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 10 號行政判決】。

商標法第 63 條之商標廢止註冊制度規範，主要目的係課予商標權人於註冊後應合法使用商標之義務，倘有自行變換或加附記使用，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，基於維護商標與交易秩序，得依法申請廢止其註冊。反之，商標之變換使用，倘未與他人商標產生混淆誤認之虞而影響商標秩序者，商標權人自得依商品或服務實際標示之設計，作不失同一性之變換使用【智慧財產法院 106 年度行商訴字第 142 號行政判決】。

單依法條字義，只要是商標權人將其商標「自行變換商標或加附記」，不問其方式是否符合商標使用之定義，不問其「自行變換商標或加附記」究是否為商標使用，只要有致混淆誤認之虞，即應認具本款廢止之事由，而將本款之重點放在混淆誤認之虞，此為解釋方法之一。另經濟部頒「註冊商標使用之注意事項」4.2 關於本廢止事由之論述，並無商標使用同一性用語，可為參考。本款構成要件僅「自行變換商標或加附記」，加入同一性概念，有無增加條文所無之限制，亦堪研究。但本款廢止事由既係對於商標濫行使用之禁止，自應解釋為對商標不當使用之規定【最高行政法院 108 年度判字第 427 號行政判決】。

◎ 商標權人明知或可得而知被授權人有變換使用

商標授權人對於被授權人使用商標的情形，應負有保持品質實質監督責任，是以商標權人明知或可得而知（需達幾近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有本條第 1 項第 1 款所規定全部違法構成要件之情事，而不為反對之表示時，商標權人方與被授權人相同，得由商標專責機關廢止其商標註冊。若因被授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標，將明知或可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加附記」，而忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實，即認商標權人應與被授權人之行為具同一效果而被廢止商標者，將導致商標權無法推廣，或陷商標權之存否於不可預測之危險【最高

行政法院 105 年度判字第 283 號、108 年度判字第 427 號行政判決、109 年度上字第 768 號】。

◎ 說明性文字不符合變換加附記於商標之構成要件

商標標識包含文字之商標權人，其在廣告媒體上促銷市場商品時，常運用其他文字夾雜商標之部分文字，以說明其商品性質功能等等，此種說明性文字應不符合本款所規定變換或加附記於商標之構成要件【最高行政法院 106 年度判字第 53 號行政判決】。

＜63 條 1 項 2 款＞

◎ 「迄未使用」或「停止使用」之涵意

所謂「迄未使用」或「停止使用」，必其自註冊後完全未經使用滿 1 年，或完全停止使用滿 2 年者，始足為撤銷之原因。若其使用此項商標之商品，已有產銷，僅未能普及於各地市場，則難謂與該條款規定之情形相合，而許由利害關係人呈請撤商標之註冊【最高行政法院 48 年度判字第 26 號判例】。

◎ 迄未使用或停止使用係事實問題，非可憑空主張

按商標於註冊後，無正當事由，迄未使用已滿 1 年，或停止使用已滿 2 年者，商標主管機關固得依職權或據利害關係人之申請，撤銷其商標權。但是否迄未使用或停止使用，係屬事實問題，非可憑空主張【最高行政法院 50 年度判字第 23 號判例】。

◎ 正當理由之認定

所謂「正當理由」，當指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言（例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等）。至於停止使用已註冊之商標是否已滿 2 年之期間，自應依客觀事實認定之【最高行政法院 55 年度判字第 301 號判例】。

◎ 系爭商標係於 91 年 3 月 1 日獲准註冊，並指定使用於上述酒類商品，此有商標註冊證一紙附卷可參，而原告就系爭商標自 91 年 3 月 1 日核准時起，迄被告於 96 年 4 月 16 日作成系爭商標之註冊應予廢止處分之時止均未予使用之事實，則未予爭執，是以系爭商標有註冊後迄未使用已滿 3 年之事實，應堪認定。原告雖主張其以配偶呂○○名義向金門縣政府申請於金門城南門 51 號設立製酒業工廠，惟礙於法令規定，迄未能取得工廠登記證明文件，致無法向財政部申請菸酒製造業許可執照，而無法使用系爭商標，應具正當事由等語，惟查，原告之妻呂○○曾於 91 年 12 月 16 日向金門縣政府函詢土地使用分區工二可否設立製酒業工廠，經該府函覆略謂：金城鎮○○段 217 之 1 地號土地係屬金門特定區計畫第二種工業區，其使用類別未列第三種工業區禁止容許使用項目內，故本案若於第二種工業區內設立製酒業工廠，核與土地使用分區管制要點並無不符，此有金門縣政府 92 年 1 月 8 日

府工都字第 0920000018 號函附卷可按（見原證 3），是以原告縱未能於金門縣金城鎮金門城 51 號設立製酒業工廠，然其尚非不得於金城鎮○○段 217 之 1 地號土地設立製酒業工廠，是以原告於客觀上並無因事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致完全無法使用系爭商標於國內生產製造、加工、揀選、批售或經紀其所指定酒類商品之事實。況商標之使用態樣並不限於設立製酒業工廠自行生產所指定之酒類商品，尚包括其他以行銷為目的，將商標用於商品服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標之行為，原告縱未能於金門縣金門城 51 號設立製酒業工廠，然其仍得以其他方式使用系爭商標，自難謂其有何正當事由【臺北高等行政法院 96 年訴字第 3637 號判決】。

◎ 按商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第 57 條第 3 項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第 5 條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，應符合下列要件：(1)使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；(2)需有使用商標之行為，即前揭法條所列之 4 款行為態樣，有一即足；(3)需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣【最高行政法院 103 年度判字第 712 號判決】。

◎ 本款所稱「正當事由」，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等（本院 55 年判字第 301 號、56 年判字第 71 號判例參照）。又所謂不應歸責於己之事由，係指依客觀之標準，以通常人之注意，而不能預見或不可避免之事由；若僅主觀上有所謂不應歸責於己之事由者，即非屬之（本院 97 年裁字第 2499 號判例意旨參照），業經原判決詳論在案，核無不合【最高行政法院 100 年度判字第 996 號判決】。

◎ 訴願人固訴稱其於西元 2011 年 6 月 2 日進行○○○中藥藥品試製，屬有正當事由未正式對外使用，應不在廢止之列云云。按首揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款本文所稱之「正當事由」，係指商標權人因事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標而言。至於藥品上市之前必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，在審查通過前，雖可認為是不能使用的正當事由，惟其所指乃係商標權人提出藥品審查之申請後，因該申請案繫屬於藥政主管機關，其審查期程非商標權人所能掌控，該事實始可認屬於未能使用商標之正當事由。而查，訴願人係 97 年 7 月 16 日取得系爭商標權後，卻遲至將近 3 年後之 100 年 6 月 2 日開始進行中藥藥品試製（100 年 6 月 22 日包裝完成，並於本件申請廢止日 100 年 10 月 15 日後之 100 年 11 月 4 日始向行政院衛生署申請查驗登記，與前述之情形並不相同。又由訴願人

申請查驗登記之過程，可知自申請日 100 年 11 月 4 日至獲發藥品許可證之 100 年 11 月 18 日，行政院衛生署之審查期程僅為時 2 周，而訴願人公司自 70 年即經核准設立，且於中醫藥資訊網以訴願人公司為申請商名稱加以查詢，可知已有諸多產品獲發中藥藥品許可證，顯然訴願人就中藥藥品之試製、查驗登記等程序已具備相當之經驗，所需之期程長短尚非其所不能預見，訴願人復未提出本件申請廢止日前 3 年內有何不可歸責於己事由致其無法提早進行試製、申請查驗登記之相關佐證，自難認系爭商標有何正當事由而未使用，所訴並不足採【經訴字第 10206103640 號決定書】。

◎ 商標法第 63 條第 1 項第 2 款所稱「正當事由」，不包括商標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形。故原告所稱該公司基於公司遷移、重建等商業政策決定不使用系爭商標，應屬其自發性之策略訂定，並非不可歸責於己，尚難認符合前揭規定所稱之「正當事由」【智慧財產法院 107 年度行商訴字第 102 號行政判決】。

◎ 僅主觀上有所謂不可歸責於己之事由者，即非屬「正當事由」。因此，該等「正當事由」並不包括商標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形。所稱於歐盟所涉專利爭訟係原告主觀上自己認為恐有侵權之虞，並不必然表示於我國亦構成侵權而無法使用系爭商標，況於我國藥品必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，然系爭商標於 103 年 2 月 16 日獲准註冊至今，均未提出其有向我國藥政主管機關申請審查之事證，自難認未使用系爭商標有何正當事由【智慧財產法院 108 年度行商訴字第 126 號行政判決】。

◎ 已註冊之商標使用於非註冊時所指定之商品/服務者，仍應認為未使用

商標法 6 條第 1 項第 2 款之立法意旨，主要目的在於不妨礙其他申請註冊者之權益，故已註冊之商標，雖經使用，而其所使用之商品，非註冊時所指定之商品者，仍應認為「未使用」。本件原告註冊之「孔雀牌」商標，並未使用於所指定之「化學品」商品，而擅自改為使用於染料類之「染髮劑」商品，自應視同原註冊之商標並未使用，如已滿 1 年以上，即已構成上開法條所定撤銷之原因【最高行政法院 58 年度判字第 87 號判例】。

服務標章之使用，應使用於所指定之服務上，若僅係專為處理自己之事務或商品，並非對一般不特定與多數人所提供之服務，縱有使用該服務標章之事實，仍非已合法使用【最高行政法院 78 年度判字第 627 號判決】。

促銷商品之廣告活動，仍非服務標章之使用【最高行政法院 78 年度判字第 1021 號判決】。

◎ 商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。

本件系爭註冊第 147090 號「伊太利」商標圖樣如附圖所示，係由中文伊太利、外文字母 S 及 SPORTITALIA 之設計圖所聯合組成，而審閱原告所檢送之 5 件衣服商品實物，其縫著於衣領之布標籤僅有外文 SPORTITALIA 字樣，即吊掛於衣領下之活動紙標籤亦僅有外文字母 S 及 SPORTITALIA 之設

計圖案，其中一件衣服塑膠包裝袋背面左下角雖黏貼有紙標籤（伊太利），但與其商標之外文及圖形分離，並非系爭商標圖樣之整體使用，有該衣服商品實物附原處分卷可稽。查商標係為表彰自己之商品，且為保障消費者之利益而設，故商標除法律另有規定外，必需整體使用，俾消費者易於辨認，不致有誤認之情事發生，原告既非以系爭商標用於外銷商品，而僅使用商標外文部分，自非使用系爭商標，則原告持所檢送之上述衣服商品實物及銷貨統一發票摘要欄之記載，主張其有使用系爭商標云云，委無可取【最高行政法院 75 年判字第 575 號判決】。

商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。至若將商標圖樣中最引人注意之主要部分刪略不用，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，則依社會一般通念已不足以可認識與註冊商標維持其同一，自非可認有使用其註冊商標【臺北高等行政法院 95 年度訴字第 3716 號判決】。

在現行商場交易習慣中，於商品上標示複數商標所在多有，則該等複數商標之使用證據均相同，若謂不同之商標不可援引相同之使用證據，實對商標權利人增加法所無之限制，且各該商標是否應予廢止，將會因該等證據是否已先使用於他案而有不同，而非取決於各該商標是否真有使用之事實，如此一來，實有違商標制度之本旨【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號行政判決】。

所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性。本件依原告提供之使用證據，系爭商標實際使用時，係將 Angelina 圖樣中字母「A」內鏤空設計之戴帽女士側面圖，予以細部勾勒出帽子裝飾及頭髮，依圖樣整體觀察，該略經設計之 Angelina 字形整體予人寓目印象深刻，為吸引消費者關注之焦點，足使消費者認識該 Angelina 圖樣即為原告所使用之商標，雖其中字母「A」內之戴帽女士圖樣經細部修飾而與系爭商標圖樣有別，惟其實際使用之態樣並未變更前揭系爭商標主要識別的特徵，依一般社會通念，與系爭商標圖樣仍不失其同一性，堪認屬系爭商標之使用【智慧財產法院 105 年度行商訴字第 54 號、最高行政法院 108 年度判字第 133 號行政判決】。

◎ 按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標權，為商標法第 31 條第 1 項第 2 款前段所明定。其撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效，同法第 33 條前段定有明文。準此，在撤銷處分確定前，其商標權依然存在，仍有拘束他人商標申請註冊之效力，此與該商標經核准註冊之處分生變更而自始不存在之情形有異【最高行政法院 83 年度判字第 1810 號判決】。

◎ 本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費

者認識其為商標。次按商標法第 33 條第 1 項及第 2 項有關商標授權使用登記，係採登記對抗主義之規定，而商標有無使用乃事實認定問題。是以任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題【智慧財產法院 99 年度行商訴第 54 號行政判決】。

◎ 使用®字符號是否即為商標使用，仍須依據客觀使用事證判斷其是否足以使消費者認識其為商標，始具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。查原告提出之包裝外盒或部分廣告資料中固可見「萃取」2 字標明註冊商標符號『®』記號，惟觀其前後連接文字所呈現之「生機精華萃取機」整體字義、字體一致及排版位置等使用方式，消費者尚難將該「萃取」2 字抽離，並認知其為表彰商品來源之標誌，反觀置於上方且字體較大之中文「貴夫人」商標係消費者所熟知，得為辨識商品來源。故本件原告縱在系爭「萃取」商標右上方標示有商標註冊符號『®』，或於「萃取」2 字前後以區隔方式呈現，亦難認定該「萃取」2 字已使消費者認知為表彰商品之商標，其主張自不足採【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 115 號行政判決】。

◎ 按商標廢止案只要有客觀事證可以勾稽認定商標權人有真實使用系爭商標即可，且因國內中小企業舉證比較困難，只要其提出的報價單、銷貨單及統一發票等綜合勾稽後足以認定之系列商品之銷售即足，否則若均採取嚴格之證據證明，將增加商標權人於使用商標時隨時需保留使用證據，以備不時有利害關係人對之申請評定之不安定性，顯亦違社會一般通念並有礙交易安全，故被告未善加勾稽前揭統一發票與原告提出之前揭銷售單及應收帳款匯總表內容，即驟依買受人回函而認定買受人未販售標示有系爭商標之商品云云，並不足採【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 151 號行政判決】。

◎ 商標法並未規範商標圖樣使用之大小，只要有為行銷之目的，而將商標使用於商品，足以使消費者認識其為商標，即可認為有商標使用之事實，此依前揭使用證據 2 雜誌廣告頁面上所標示之系爭商標係與其他並列商標以相同比例大小呈現，並無如參加人所指系爭商標係以較小比例或隱匿於較不為人注意之處而非屬商標使用之事；又商標法亦未限制於廣告物件上僅能標示 1 個商標，衡之，商標權人於廣告頁面就其行銷之商品標示複數之商標，此為商業交易習慣所常見，並無何違反一般商業使用習慣之情事【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 63 號行政判決】。

◎ 商標之功能與註冊目的，係透過實際使用，而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、品質保證及廣告等功能，以彰顯商標之價值，則認定商標是否有實際使用而可受註冊之保護，自應以臺灣消費者是否知悉該商標之存在，倘該商標未於臺灣實際使用，亦無法使臺灣消費者將其與商品或服務產生連結，而實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能，且將失其於我國註冊商標之目的，前開證據雖能證明系爭商標有於南非使用之事實，然均無法證明原告有於使用系爭商標或使臺灣消費者知悉該商標存在之使用事實【智慧財產法院 104 年度行商訴字第 1 號行政判決】。

◎ 依商標法第 6 條規定，商標之使用須具有行銷之目的，而所謂行銷目的，乃推行銷售商品或意圖銷售而推展商品之意，故將商標商品用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，與單純之贈與有別，而應認為是商標之使用。原告上開皮革相框實物係作為消費者使用其「誠品卡」刷卡購物之贈品，具有促進消費者消費者刷「誠品卡」購物之功能，尚非單純之贈與，且該皮革相框實物上除有標示「eslite 誠品卡」字樣外，並於框內夾頁左上角標示「Eslite 誠品型錄」、左下文字中標示「詳情請見誠品 3、4、5 月型錄」，雖與原告另一商標 eslite 並列，惟市面上之商品並列多數商標者所在多有，商標法亦未禁止同時使用二以上商標於同一商品，故上揭標示應能使消費者了解係原告公司舉辦「框住 2007 的片刻」活動，於 2007 年 1 月 1 日至同年 12 月 31 日活動期間，凡刷「誠品卡」符合一定條件者即附送誠品之皮革相框，乃具有行銷目的，應認係系爭「誠品」商標之使用【智慧財產法院 98 年行商訴第 202 號行政判決】。

◎ 商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷【最高行政法院 107 年度判字第 571 號、智慧財產法院 107 年度行商訴更（一）字第 4 號行政判決】。

◎ 商標權人所檢送之使用證據如有部分未標示註冊商標，倘已檢附足資佐證之證據資料，自應就關連性證據相互勾稽，依經驗法則及論理法則，本於推理作用，俾以認定有無使用商標【智慧財產法院 108 年度行商訴更（一）字第 3 號行政判決】。

◎ 商標使用之授權為不要式之契約行為，不以書面為其成立要件，只須商標權人與被授權人間意思表示合致，即生授權之效力，且被授權人之使用經提出使用證據者，依商標法第 63 條第 1 項第 2 款但書規定，即可認係商標權人之使用【智慧財產及商業法院 111 年度行商訴字第 56 號判決】。

◎ 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。原告雖主張節目中多個角色名稱，均曾由不同人演繹，該等角色名稱之商標權屬於原告所有云云。並提東森幼幼台使用「YOYO 家族」角色名稱商標之截圖為憑。然各個角色情況屬當事人談定之合作模式及契約自由原則問題，而與本件系爭商標有無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用不同。觀諸原告檢送之證據資料，就節目中實際使用情形，可知顯示之圖像、影音或版面之配置，「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。申言之，「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】。

◎ 註冊指定商品或服務之使用範圍認定

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。從法條規定之文義解釋上，上開規定並無申請註冊（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，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，而非誤引「類似」商品或服務之字句。

對於使用商品或服務是否具同一性質之使用判斷標準，應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。

至於「蛋糕」與「麵包」商品，雖產製者及行銷管道相同或高度重疊，但仍非同一商品，於指定商品時需分別指定，仍須分別使用系爭商標，且一般消費者亦可輕易分辨「蛋糕」及「麵包」2 商品之差異，故系爭商標使用於「蛋糕」，並不當然可認為亦已使用於「麵包」，原判決不當擴張解釋，顯係對商標法第 57 條第 4 項規定之誤解，且未敘明其法律依據及法理基礎，顯有判決不備理由及認定事實違反經驗法則、論理法則之違背法令等語，自屬有理【最高行政法院 108 年度判字第 133 號行政判決】。

商標法第 63 條規定之真正實際使用，其判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。另商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務，若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用【最高行政法院 106 年度判字第 163 號、智慧財產法院 108 年度行商訴字第 134 號行政判決】。

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。其判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定【最高行政法院 106 年度判字第 163 號、108 年度判字第 133 號及智慧財產法院 107 年度行商訴字第 110 號行政判決】。

商品或服務「同性質」之判斷在適度放寬商標權人有使用其註冊商標之舉證責任，與商品或服務「類似」在界定商標權的權利保護範圍，二者不應混為一談，在判斷商品或服務是否「同性質」時，不宜直接援引商品或服務「類似」之概念，以免過度擴張商品使用之保護範圍，而失去商標法第 63 條第 1 項第 2 款促使商標權人為維權而應積極使用其註冊商標於指定使用商品或

服務之本旨【智慧財產法院 108 年度行商更(一)訴字第 5 號行政判決】。

◎ 商品或服務類似致混淆誤認之虞，屬於商標「侵權使用」的概念範疇，不限同一商品或服務，包括類似商品或服務，乃在侵權時周全地保護商標權人，但於商標「維權使用」時不宜擴張商標同一性的概念。是網路監控攝影機雖具有透過網際網路傳遞訊息之功能，但畢竟不是提供網際網路之電信連結、電信通訊服務之主體，縱使原告將系爭商標使用於網路監控攝影機，亦難認定原告有使用系爭商標於「網際網路之電信連結、電信通訊」之「同一」服務。【智慧財產法院 109 年度行商更(一)字第 2 號行政判決】

◎ 個案上認定商標實際使用的商品或服務是否為註冊指定商品或服務範圍相符合時，為免於商標權人逐一舉證之負擔，對於註冊指定範圍內與實際使用的部分商品或服務「性質相當」或「同性質」的商品或服務，可在此合理範圍內認定有使用。其判斷標準應就商標實際使用的商品或服務，就其內容、專業技術、用途、功能等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定；二商品或服務具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，得認為其商標實際使用的商品或服務與其指定使用的商品或服務符合（最高行政法院 106 年度判字第 163 號、104 年度判字第 429 號判決參照）【智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 84 號判決、智慧財產及商業法院 110 年度行商訴字第 91 號判決】。

◎ 有關特定註冊商標有無使用之抽象判準：(1).以該註冊商品是否實際使用於註冊時指定使用之「商品」為斷（前者之使用客體乃為客觀真實存在之客體，後者之註冊客體則為文字符號之描述）。(2).在判定實際使用之商品，與註冊時所指定使用之商品是否一致時，應依本院 106 年度判字第 163 號判決與本院 108 年度判字第 133 號判決意旨所揭示之下述標準為斷。(A).實際使用與註冊指定使用之「商品或服務」，二者之內容、專業技術、用途與功能是否「完全」相同。(B).在商業交易習慣上，一般公眾是否認為二者「相同」（即實證上為實際使用之商品或服務，可以完全涵攝至註冊指定使用之「商品」文字符號含義範圍內）。(C).若商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務。本院為審判機關，其裁判先例表明之法律見解，不僅對裁判個案有拘束力，亦以最高審判機關裁判先例之地位，取得事實上之拘束力，而對後續案件有重要之參考價值。與僅屬主觀意見表達而無拘束力之「智慧財產法律座談會」決議相較，拘束作用自有不同。本院前開裁判先例之法律見解，基本上是考量到「商標權為無體財產權，賦予權利之結果，社會大眾對該註冊商標符號之使用可能即被剝奪。因此不容許『先占』商標符號權利之人，長期不將註冊商標使用在其所指定使用之商品或服務上。而此等應為使用之商品或服務對象，本應以原來註冊之項目為準，方能確保『先占』商標權利之主體，沒有怠惰行使權利，造成資源無法充分有效利用之無效率結果發生」等規範意旨，並參考實證法之文義及規範體系，而作成此等法律適用結論。此等法律適用結論符合「商標維權使用」之法理【最高行政法院 108 年度裁字第 1563 號裁定意旨】。

＜63 條 1 項 4 款＞

◎ 本件綜合上述相關證據資料，堪認系爭註冊第 841194 號「諾麗」商標於 88 年 2 月 16 日核准註冊後，業因國內相關業者普遍廣泛之使用，及媒體網路之介紹與報導，已成為通常用以表示以諾麗果為原料所做成果汁等商品之通用名稱，而已失其表彰或識別商品來源之功能，應有首揭法條規定之適用【智慧財產法院 99 年度行商訴第 202 號行政判決】。

◎ 商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」（primary signifiance test）。申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做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 104 年度判字第 488 號、106 年度判字第 656 號行政判決】。

◎ 就商標通用化之廢止情形而言，隨時間與爭訟演進，申請廢止事實基準時往後延，徒增提出主張及舉證程序不確定，使廢止申請舉證歸於徒勞，從程序經濟原則或權利救濟的有效性及權衡雙方利益觀點，自應以廢止申請時為事實狀態基準時【最高行政法院 106 年度判字第 656 號行政判決】。

◎ 按商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定，其中所稱通用標章者，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。本條款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。至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】。

＜63 條 1 項 5 款＞

◎ 本件系爭註冊第 1084663 號「慈愛有機商行及圖」商標圖樣乃由中文「慈愛有機商行」六字及圖形所共同組成，係於民國 93 年 2 月 1 日獲准註冊，指定使用於代理廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、農產品、食品及飲料、有機食品零售等服務。經查行政院消費者保護委員會於 93 年 12 月 27 日以消保督字第 0930011563 號函指稱，系爭商標專用權人「慈愛有機商行」生產之柳丁經行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所檢出農藥殘留之情事，從而系爭商標表彰使用於前揭農產品、食品及飲料、有機食品零售等服務，核與其圖樣上「有機」字樣之標示不相符，亦即系爭商標之圖樣係予人為不含農藥成分之認知印象，惟依前揭行政院消費者保護委員會函得知，其所提供之有機食品零售等農產品品質經檢測出有農藥殘留之事實，核為商標之不當使用標示。綜上所述，系爭商標註冊後，於實際使用時顯有前揭致使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地無農藥安全疑慮之虞之情事

予以購買，進而影響正常交易秩序，揆諸前揭說明，應有首揭法條規定之適用【中台廢字第 L00940033 號商標廢止處分書】。

◎ 原告實際使用系爭商標時，其表彰之鮮乳商品並非源自於圖樣上所載之「台東初鹿」，系爭商標所指定使用之「獸乳、調味乳、乳酸菌飲料、奶粉、奶油、牛奶、羊奶、調味乳、鮮酪乳、優酪乳、保久乳、乳酸飲料」商品具有鮮乳成份，相關公眾易從系爭商標之圖樣認知其商品之產地係臺東初鹿地區，系爭商標實際使用於前揭商品時，應有致公眾誤認誤信其商品之產地之虞，而有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用…商標的功能主要在於指示商品的來源，而以之與他人的商品相區別，由系爭商標本身圖樣文字之外形、觀念予一般消費者或公眾之印象加以觀察，以系爭商標上「台東初鹿鮮乳」、「milk」、「TAITUNG CHULU FRESH MILK」等文字實際使用於「米漿、豆花、果凍、紅豆湯、綠豆湯、花生仁湯、食品添加用蛋白質粉」商品時，易使一般消費者產生系爭商標所表彰商品係來自臺東初鹿地區且含有鮮乳成份，倘如原告所述將系爭商標使用於未添加鮮乳之此部分商品，已有使公眾誤認誤信其商品含有鮮乳成份之虞，縱為商品原料之註明，亦可能因商品性質及消費者之注意程度，而無法避免致生誤認誤信此部分商品含有臺東初鹿地區乳源之可能，原告提供之乳源既非產自臺東初鹿地區，縱無實際使用系爭商標於此部分商品之佐證，亦無礙系爭商標實際使用於此部分商品時，有致公眾誤認誤信其商品性質、品質或產地之虞之認定，原告此部分主張亦非可採…按商標圖樣中包含不具識別性部分且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列，商標法第 29 條第 3 項前段定有明文，而聲明不專用制度之目的，在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾，此觀該條立法理由即明，是以商標圖樣中雖含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得於指定商品使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利，商標實際使用時是否有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，而得廢止其註冊，其判斷自仍應以整體商標圖樣為觀察，系爭商標實際使用於指定商品時，有致公眾誤認誤信其商品之產地之虞，而有商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，所為認定並無原告所謂前後矛盾之情形【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 94 號行政判決】。

＜63 條 4 項＞

◎ 商標法第 57 條第 4 項規定：「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」因此，同條第 1 項第 2 款規定所稱「未使用」註冊商標，係指未使用於其所指定之各類商品或服務而言。換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。本件商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，自難謂已盡證明使用之責…如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘則為申請（廢止）不成立之審定（司法院 99 年智慧財產法律座談會決議）。查本件系爭商標指定使用於「中藥」、「西藥」、「醫療補助用營養製劑」3 部分，依參加人於本件廢止及訴願階段

所提出的使用證據觀之，僅有「醫療補助用營養製劑」部分之使用證據，而就「中藥」、「西藥」部分則沒有提出任何使用證據，則關於指定使用「中藥」、「西藥」商品類別部分本件原處分及訴願決定顯然有違法之處。而經本院於 99 年 7 月 29 日通知被告轉知參加人提出「中藥」、「西藥」使用證據，參加人於言詞辯論期日到庭陳稱其並無「中藥」、「西藥」之使用證據，足認參加人就系爭商標「中藥」、「西藥」部分於原告申請廢止系爭商標註冊日之前 3 年間並無使用之事實【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 54 號行政判決】。

【註】相關條文：（商標使用）商 5；（商標權人應證明有使用之事實）商 65Ⅱ；（同一性）商 64；（商標授權）商 39；（區別標示）商 43；（通用標章、名稱或功能性形狀）商 29Ⅰ②、30Ⅰ①；（商品或服務之性質、品質或產地之誤認）商 30Ⅰ⑧；（申請異議部分商品或服務）商標法 48Ⅱ。

【商標同一性】

第六十四條　商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。

➲要旨

本條係商標實際使用同一性之規定。

➲說明

商標權人於經註冊指定的商品或服務，取得商標權（商 35Ⅰ），使用註冊商標應以原註冊的商標整體使用為原則，但實際使用的商標與註冊商標有些許不同，而依社會一般通念，不失其同一性時，可認為有使用註冊商標。所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，或增加其他語詞或圖案，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標。註冊商

標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式、中文的正異體字、外文字母的大小寫等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。但實際上是不是具有同一性，仍然應依一般社會通念及消費者的認知，就具體個案個別認定。(請參考「註冊商標使用之注意事項」)

➲相關實務案例或解釋

◎ 二以上商標合併使用若與原註冊圖樣失其同一性，可能認非屬合法使用原註冊商標

關於二以上註冊商標之合併使用，商標法並無限制規定，惟若合併使用之結果與原註冊商標圖樣失其同一性，則可能認為非屬原註冊商標之合法使用。再者其合併結果若與他人註冊商標構成近，則可能有商標法第 31 條第 1 項第 1 款撤銷專用權規定之適用【(84) 台商字第 200965 號函】。

◎ 「electric systems」僅係輔助之說明文字，其中文字意乃指機電系統，乃強調系爭商標「E 及圖」廠牌所產製為機電系統之相關產品，此種標示方法亦為坊間產品所常見，例如「阿瘦皮鞋」、「阿宗麵線」等，其附加之皮鞋、麵線等文字，僅為輔助之說明功能，並不影響消費者對商標之認知及原商標的同一性，此應為社會通念所能接受，況天歐公司於使用「electric systems」時其字體明顯較系爭商標「E 及圖」為小，衡諸社會常情，一般人均可理解系爭商標「E 及圖」始為商標圖樣，「electric systems」則僅為商品類別之輔助說明【臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1659 號判決】。

◎ 觀諸此商品型錄左上方標示有綠底白邊、左右併列之中外文「葆青美 PROGENE」，且其字體均較其下內容文字之字體為大，予人寓目印象深刻，成為吸引消費者關注之焦點，足使消費者認識中外文「葆青美 PROGENE」即為該商品之商標，雖其中外文左右排列之方式與系爭商標為中外文上下排列者有別，惟其實際使用之態樣，依一般社會通念，與系爭商標圖樣仍不失其同一性，認屬系爭商標之使用【智慧財產法院 97 年度行商訴字第 134 號行政判決】。

◎ 衡酌坊間襪子商品在各賣場中常見係以其吊牌懸掛於展示架上之方式販售，該懸掛用襪子吊牌上之標示為相關消費者於選購時最容易先行觀察接觸者。而依原告提供之襪子照片及參加人提出襪子實物整體觀察，參加人於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」，使相關消費者可以明確認識該商品來源或產製主體，是參加人實際使用時雖有變換使用系爭商標之情形，惟不失其商標之同一性，且就其所販售之同一襪子商品上之全部標示態樣整體觀察，仍得以使相關消費者與據以廢止商標相區辨而無產生混淆誤認之虞【智慧財產法院 99 年度行商訴字第 215 號行政判決】。

◎ 依原告所提商品實物照片，貼於瓶身標籤係由直書「黑金剛料理米酒」文字置於「金剛」圖案下方所組成，其中「黑金剛」3 字較「料理米酒」4 字為大，其標示方式，已足以使一般商品購買人認識該商品係以「黑金剛」為標示商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，雖該商品上「黑金剛」三字係直書，與系爭商標為橫書不同，字體亦因略經設計而有細微差異，然上開差異實質上並未變更系爭商標主要識別部份，自不影響其商標之同一性【智慧財產法院 102 年度行商訴字第 103 號行政判決】。

◎ 參加人提出之金融卡正反面影本，其正面載有中文「台北銀行」，背面亦載有英文「TAIPEI BANK」，是由系爭商標之主要部分為「台北銀行」字樣，及金融卡正反面無從分離之情形下，上開金融卡整體予相關消費者之寓目印象，足可認知「台北銀行 TAIPEI BANK」為表彰參加人使用於「銀行業務之服務」上之標示，與系爭商標圖樣並不失其同一性【智慧財產法院 103 年度行商訴字第 60 號行政判決】。

◎ 部落客所發表文章及照片，以及益傑公司所出具之聲明書所附照片設計及圖案均屬相同，而上開照片所示之包裝袋均可見直書「東門興記」文字及圖樣、外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等，雖外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等文字並非系爭商標註冊文字，而直書「東門興記」文字與系爭商標係採橫書方式不同，惟系爭商標主要之圖樣與「東門興記」文字均已呈現，依社會一般通念及消費者之認知，上開標示仍足以使消費者將其作為辨識商品產製者或來源之主要依據，可使消費者與系爭商標之圖樣文字產生相同之印象，足認原告於實際使用之標示與系爭商標之圖樣二者仍為同一商標，不違系爭商標之同一性，仍可認為係系爭商標之使用行為【智慧財產及商業法院 112 年度行商訴字第 17 號行政判決】。

【註】相關條文：（商標使用）商 5；（自行變換商標或加附記使用）商 63 I ①；（未使用或停止使用）商 63 I ②。

【廢止程序】

第六十五條　商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯；商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請人限期陳述意見。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。

第六十三條第一項第二款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。

註冊商標有第六十三條第一項第一款規定情形，經廢止

其註冊者，原商標權人於廢止日後三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。

➲要旨

本條係規定申請廢止所應踐行之程序、得逕行駁回申請或逕行廢止其註冊之事由、舉證責任之歸屬及商標廢止後對原商標權人之限制等事項。

➲說明

第 1 項規定商標專責機關於作成廢止處分前，應將他人申請廢止商標之情事通知商標權人，並指定一定期間由商標權人提出答辯，商標權人提出答辯書者，商標專責機關應將答辯書送達申請廢止人限期陳述意見，其理由在於廢止商標註冊，性質上為限制或剝奪人民權利之行政處分，商標專責機關於作成此等侵害權益的行政處分前，應該踐行正當法律程序，並給予行政處分相對人陳述意見及申辯的機會。然而，為避免商標權人為了防衛其商標權而必需提出答辯等無謂的困擾，申請廢止人之申請無具體事證（例如：僅出於主觀臆測或空言陳述等情形），對於被申請廢止的商標有無違法使用並無法產生合理懷疑；或申請人的主張顯無理由（例如：其主張的商標註冊尚未滿 3 年），本項但書特別明定，商標專責機關可以不通知商標權人提出答辯，直接駁回廢止的申請。

申請廢止人申請廢止他人之註冊商標，只須提供相當證據，釋明其主張為真實即可（所謂釋明係指「提出證據方法，使法院得生薄弱心證之行為，即使其可信為大概如此」，民事訴訟法第 284 條原條文立法理由參照）（臺北高等行政法院 91 年度訴字第 3432 號判決參照）。如申請廢止人非出於主觀臆測或空言陳述，且能就其所主張「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之消極事實向商標專責機關為釋明，使商標專責機關對系爭商標有「迄未使用或停止使用」情事產生薄弱之心證，信為大概如此，其

主張即非顯無理由，且非無具體事證，商標專責機關即應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯（經濟部經訴字第09906062880號訴願決定書參照）。

申請無具體事證或主張顯無理由者之情形，包括申請廢止人僅出於主觀臆測或空言陳述系爭商標有商標法所列廢止事由之適用，或申請廢止人檢具的理由及事證，無法使商標專責機關對於系爭商標是否違法使用產生合理懷疑。例如，申請廢止人主張未使用事證中，顯見商標權人有使用註冊商標商品/服務的情形；申請廢止人僅檢具商標權人停業未滿 3 年的公司公示登記資料；或廢止申請書中僅載述，經市調訪查，競爭同業表示未曾聽聞系爭商標有使用之行為，或曾進行實地訪查，仍未見商標權人有使用系爭商標之事實等語，惟未提出相關證據以供審查者。

第 2 項規定如申請人主張被申請廢止的商標有本法第 63 條第 1 項第 2 款所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」的事由，商標權人應於商標專責機關限期答辯之通知送達後，證明其有使用的事實，屆期未答辯者，得直接認定商標有第 63 條第 1 項第 2 款所定事由而廢止其註冊。本項為舉證責任之特別規定，由於申請廢止人所主張商標「未使用」是「消極事實」；於申請廢止人檢附具體事證的前提下，無須達致確信「未使用」的程度，即得要求商標權人於答辯時需就商標「有使用」的「積極事實」加以證明。衡酌「消極事實」之舉證困難，如由主張構成要件未使用事實之申請人負擔完全舉證責任，將使得第 63 條第 1 項第 2 款的立法意旨無法達成，所以適用「主張消極事實者舉證責任減輕」的證據法則，明定商標權人有證明商標使用事實之責任，並依第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定，商標權人應提出足以證明其商標有真實使用之證據資料，並符合商業交易習慣之規定，以為適用。

第 3 項係規定商標註冊廢止後對原商標權人所產生的限制。商標權人因第 63 條第 1 項第 1 款「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」情形，致其商標註冊遭廢止後，原

商標權人於廢止日後 3 年內，不得在同一或類似的商品或服務上，註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似的商標。同時為避免商標權人在商標專責機關作成廢止處分前，透過聲明拋棄商標權之方式，以迂迴手段規避其商標註冊遭廢止的結果，亦規定如有此種情形，原商標權人仍應受 3 年內不得在同一或類似的商品或服務上，註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似的商標之限制。

➲相關實務案例或解釋

◎ 系爭商標撤銷處分時商標法第 31 條第 3、4 項明定：「商標主管機關為第 1 項之撤銷處分前，應通知商標權人或其商標代理人，於 30 日內提出書面答辯。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得不通知答辯，逕為處分」、「第 1 項第 2 款情事，其答辯通知經送達商標權人或其代理人者，商標權人應證明其有使用之事實，逾期不答辯者，得逕行撤銷其商標權」，足見利害關係人以上開商標法第 31 條第 1 項第 2 款情事申請撤銷商標權者，只要其主張非顯無理由，且非無具體事證，商標主管機關即應通知商標權人或其商標代理人，於 30 日內提出書面答辯，商標權人並應證明其有使用之事實。易言之，利害關係人申請撤銷他人已註冊之商標，只需提供相當之前提證據，以釋明其主張為真實即可（所謂釋明係指「提出證據方法，使法院得生薄弱心證之行為，即使其可信為大概如此」，民事訴訟法第 284 條原條文立法理由參照）【臺北高等行政法院 91 年度訴字第 3432 號判決】。

◎ 商標延展註冊案與商標撤銷案對於使用證據之舉證要求不同，在商標撤銷案中商標權人應具體舉證「證明」其商標確有使用之事實；且雖經核准延展註冊，但並不能排除商標法第 31 條第 1 項第 2 款之適用，商標主管機關仍應審查該商標是否有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事。而本件由訴願人所檢送之使用證據民國 90 年 8 月 6 日之統一發票影本觀之，該發票並非電子計算機統一發票或經核准使用自行印製之二聯式收銀機統一發票，而係由營業稅主管稽徵機關統一印製之格式，訴願人自行將系爭商標圖樣標示於發票備註欄，不能證明該筆交易之貨物上即標示有系爭商標圖樣，而標示有品牌之冷氣機商品其交易價值僅需新臺幣 1,000 元，亦與社會上一般人通常之認知不符，顯不合理，該發票自不可採，是訴願人並無法舉證證明其確有使用系爭商標於指定使用之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機」商品。從而，原處分機關所為系爭商標指定使用商品中之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機」商品專用權應予撤銷之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無不合，應予維持【經濟部經訴字第 09306213320 號訴願決定書】。

◎ 商標專責機關於作成廢止處分前，應將他人申請廢止商標之情事通知商標權人，並指定一定期間由商標權人提出答辯(商標法第 65 條第 1 項規定參照)。此乃因廢止商標註冊，性質上為限制或剝奪人民權利之行政處分，商標專責

機關於作成此等侵害權益的行政處分前，應該踐行正當法律程序，並給予行政處分相對人陳述意見及申辯的機會。而商標法第 65 條第 2 項規定：「第 63 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。」係因商標是否有真實使用之事實，僅有商標權人最為熟知，故商標權人應就其有使用之積極事實負舉證責任。惟若商標權人因未使用商標而不提出答辯，商標專責機關無積極證據得供審酌，將造成廢止程序進行之困難，因此賦予商標專責機關於此情形毋庸為職權調查即得逕行廢止註冊之權限。是由商標法第 65 條第 1 項、第 2 項規範目的觀之，其係為保障商標權人程序利益、課予商標權人舉證義務及賦予商標專責機關毋庸職權調查之權限，而非在限制商標權人提出證據之時間。再由商標法第 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。準此，商標權人於廢止階段因屆期未答辯而經商標專責機關依商標法第 65 條第 2 項規定逕行廢止其註冊者，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】。

【註】相關條文：（商標使用）商 5；（自行變換商標或加附記）商 63Ⅰ①；（未使用或停止使用）商 63Ⅰ②；（同一性）商 64；（商標權拋棄）商 45；（共有商標權拋棄）商 46Ⅱ。

【廢止案件法規適用之基準時點】

第六十六條　商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。

➲ 要旨

本條係判斷商標註冊後廢止案件法規適用之基準時點。

➲ 說明

判斷商標註冊後有無廢止事由，究應以申請廢止時，或以商標註冊公告時之狀況為準，法制上缺乏明確規範，實務上亦多所爭議，為使判斷商標註冊後有無廢止事由之時間點明確，遂明定適用

申請廢止時之規定。本條規定之適用對象如係 100 年 5 月 31 日修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理（商 107）。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。

◎ 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】。

【註】相關條文：（異議商標認定違法事由基準時點）商 50；（評定程序準用異議程序）商 62；（廢止案件之過渡規定）商 107。

【廢止準用之規定】

第六十七條　第四十八條第二項、第三項、第四十九條第一項、第三項、第五十二條及第五十三條規定，於廢止案之審查，準用之。

以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及第三項規定。

商標權人依第六十五條第二項提出使用證據者，準用第五十七條第三項規定。

➲要旨

本條係廢止案件之審查準用異議及評定案件之程序規定。

➲說明

廢止案件之性質與異議案件雖有不同，但二者皆影響商標權之有效存在，其程序之進行應滿足正當法律程序之要求，因此在審查程序上有其共同之處。第 1 項規定，廢止案件準用第 48 條第 2 項及第 3 項關於提起異議得指定部分商品或服務及一異議一商標原則；第 49 條有關提出書件的程式（商 49Ⅰ）、逕行審理（商 49Ⅲ）；第 52 條有關審理程序中商標權的移轉；第 53 條有關異議人撤回的限制

等規定。至於異議（商 56）及評定（商 61）案件有關「一事不再理」規定，在廢止案件並未明文，亦無準用規定，主要是，不同於異議案或評定案皆係以判斷商標「註冊時」有無不得註冊情形為時點，申請廢止商標註冊之事由，常因申請廢止的時點不同，其待證之商標使用事實及證據亦有所不同，商標法對廢止案件之審理，雖無一事不再理之適用，但基於行政行為非有正當事由，不得為差別待遇之原則，前案經確定之事實及理由，除有不同的事證，後案自應為相同的處理。另有關申請廢止事實及理由不明確或不完備的補正（參商施 42Ⅰ）；答辯或陳述意見書提出的程式（參商施 43）；商標權分割後申請廢止（參商施 44）；被廢止商標在處分前，經核准分割的處理程式（參商施 45）等，亦在本法施行細則明定準用異議程序之規定（商施 46）。

第 2 項明定註冊商標有第 63 條第 1 項第 1 款規定，因自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，而申請廢止其註冊者，準用第 57 條第 2 項之規定，商標權人應證明其申請廢止前 3 年有使用之證據或其未使用有正當事由之事證，始能將其市場上實際使用的情形納入考量，以判斷相衝突商標間是否有致相關消費者混淆誤認之虞。另為避免商標權人為獲得有利於己之處分結果，而向商標專責機關提出虛偽造假的使用證據，準用第 57 條第 3 項規定，其所提出的證據應符合商業交易習慣。例如，申請廢止人以註冊已滿 3 年指定使用於「口紅」商品之 A 商標為據爭商標，惟完全未檢附 A 商標使用於「口紅」商品之證據，亦未提出有正當事由未使用之具體事證，或雖有檢送口紅實物 1 只，然無其他可資認定其製造及販售日期等事證，依商標法第 57 條第 3 項規定，無從認定據爭商標有真實使用於「口紅」商品，該廢止案件會因據爭商標未使用，而為不受理處分。另如申請廢止人以註冊已滿 3 年之 B 商標為據爭商標，其指定使用商品/服務有 10 項，惟僅檢附部分商品/服務的使用事證，則僅就該有使用的部分進行實體審理。

第 3 項明定商標權人依本法第 65 條第 2 項規定提出使用證據

者，應準用第 57 條第 3 項規定，其所提出的證據應符合商業交易習慣。由此可知，是否該當第 63 條第 1 項第 2 款廢止事由成立與否，應由商標權人負擔舉證責任外（參商 65Ⅱ），並明定不符合商業交易習慣的使用證據不能作為「商標有使用」的依據。

➲相關實務案例或解釋

◎ 系爭商標是否有違反註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標所有權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由商標權人之受讓人予以概括承受，上訴人不得以其非原始申請人作為抗辯之理由【最高行政法院 91 年度判字第 1382 號判決】。

◎ 商標之維權使用須足使消費者於交易過程中得以識別商品或服務來源，如商標使用並非基於行銷之目的，而無商業交易行為或計畫，致其使用不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰商品或服務之來源，即非真實使用。至於是否真實使用，應自商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷。又消費者與商標權人或其被授權人進行商品或服務交易後，如因此取得標示商標之商品或與服務相關之媒介物（例如：物品、文書或其他媒介物）時，消費者後續單純使用或處分該商品本身，抑或透過與服務相關之媒介物，使商標權人或其被授權人依約繼續提供服務之行為，因消費者並非商品或服務之提供者，故消費者之使用行為自無為商標權人表彰其所提供商品或服務來源，而為其促銷或銷售商品或服務之目的，更不具有維持或創造該商標商品或服務之市場或通路之經濟上意義，自難謂其使用為商標權人之維權使用【最高行政法院 107 年度判字第 571 號行政判決】。

◎ 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】。

【註】相關條文：（異議案件程序規定）商 48Ⅱ、Ⅲ，商施 42；（答辯書及陳述意見書程式）商 49，商施 43～46；（廢止案件之過渡規定）商 107。

第七節　權利侵害之救濟

我國商標保護係採屬地原則，但由於網路發展快速，商品流通國際化，近年來，為有效執行保護智慧財產權，並積極修訂法令，採行各種保護措施。另為了遏阻侵權物品因越境造成權利人的損失，除依 TRIPS 協定第 3 篇第 4 節規定，制定邊境管制措施外，因侵害智慧財產權物品逐年擴大，對於各國經濟構成嚴重威脅，100 年修法增訂海關依職權執行商標權邊境保護措施等相關法據，以加強執行保護商標之權利。

【商標權之侵害】

第六十八條　未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

➲要旨

本條明定何謂侵害商標權之行為。

➲說明

本條明定商標權人可以排除他人使用的範圍，即所謂排他範圍。商標排他範圍主要在於確保商標指示商品或服務來源的功能不受到破壞，並保護相關消費者不致發生混淆誤認之虞。並增訂「為行銷目的」，指在交易過程（in the course of trade）中未經商標權人同意使用商標的商業行為而言，應適用本法第 5 條規定，並不包括單純購買的消費行為，以為侵權主張之限制。商標權之侵害除判斷

商標近似與否、商品或服務類似與否之外，最終是考量行為人使用商標的行為有無使相關消費者發生混淆誤認之虞。

本條第 1 款規定與第 2、3 款不同之處，在於第 1 款並不以有致相關消費者混淆誤認之虞為必要。因第 1 款於同一商品或服務，使用相同於註冊商標的情形，與商標權專屬使用範圍相同，法律上直接推定有侵害商標權。第 2 款與第 3 款以防止相關消費者混淆誤認之虞為目的，所謂「相關消費者」意指同一或類似商品或服務的實際或潛在消費者而言，其混淆誤認之虞的判斷概念，與排除他人申請註冊所考量之因素相同，惟應就個案存在客觀因素綜合判斷後認定之。

本條侵害商標權與第 70 條視為侵害商標權規定之區別，在於前者為典型商標權人得排除他人使用商標的情形，行為人同時負有民事及刑事侵權責任；後者係為加強著名商標的保護及防杜商標侵權的準備、加工或輔助行為，所特別規定的侵權態樣，非為本法商標權排他範圍效力所及，並不科以行為人刑事責任，商標權人僅得依本章規定行使權利救濟。

以下就實務上常見的問題，另加以說明：

一、商標使用於贈品

商標之使用有致混淆誤認之虞者，係以使用於同一或類似商品為前提，以百貨公司週年慶，沿街贈送氣球，並於氣球上標示百貨公司之商標為例，因「氣球」並非行銷之標的，而係為行為人促銷百貨服務之廣告物，應認為係提供百貨公司服務之商標使用，而非氣球商品之商標使用，故在氣球商品享有商標權者，尚難據以主張行為人有使用商標於同一或類似商品。另外，若向他公司採購仿冒商標之商品，但係作為贈品，難謂基於行銷目的將系爭商標使用於所表彰之商品或服務，即未將採購之仿冒系爭商標商品作銷售等具商業目的之使用者，實務上有認為與商標使用之定義未符，而非商標之使用（智慧財產法院 99 年度民商訴字第 2 號民事判決參照）。但仿冒商標之商品，即使行為人僅將其作為贈品送予消費者，經審

酌個案情狀，如贈品本身即行為人作為行銷目的之商業手段者，仍可能構成商標使用（智慧財產法院 106 年民商訴字第 30 號民事判決、智慧財產法院 108 年民商上字第 5 號民事判決意旨參照）。

二、以他人商標作為關鍵字廣告之行為

關鍵字廣告係藉由網路使用者輸入特定關鍵字觸發特定廣告放送的廣告模式；即搜索引擎服務商將特定關鍵字售予出價最高者的企業後，採取以下三種常見的技術模式：付費排序廣告（將出價最高的企業優先排列於搜尋結果列表）、內容導向廣告（當消費者搜尋該特定關鍵字時，系統自動將出價最高者企業的橫幅廣告列於最引人注目處）、彈出式廣告（當消費者搜尋該特定關鍵字時，一旦消費者進入熱門網站，將自動彈出出價最高者企業的橫幅廣告）。

關鍵字廣告中系爭關鍵字不一定同時出現於該廣告的標題或文案中，如以他人商標作為關鍵字廣告之行為，僅以他人商標作為關鍵字以為索引，若關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，並非屬商標使用行為（智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決參照）。如以他人商標作為廣告內容之一部分，主要判斷因素仍為是否構成使用商標而有混淆誤認之虞，當消費者點擊含有他人商標的廣告後，進入另一個為競爭者凸顯自己的商標及商品網頁，則因消費者理解不同平台，不致造成混淆誤認之虞，不構成商標權侵害；惟利用他人商標引導潛在消費者到訪網站，增進網站曝光率或到訪率，並增加交易機會，可能被認定是榨取他人的努力成果，足以影響交易秩序，不符商業競爭倫理之顯失公平行為，而有公平交易法第 25 條規定之適用。

三、商標商品化

對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如商標商品化係用於辨識商品之來源，並以之

為行銷之目的者，則即屬商標之使用；另應就使用結果有無構成混淆誤認之虞判斷，如相關消費者於購買時會認為該商品係來自商標權人或得其授權者，則會有混淆誤認之虞（智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決參照）。

四、連續圖案商標之使用

連續圖案商標作為商品本身外觀的設計圖案者，如不具先天識別性，但提供相當之證據，證明該圖樣業經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務的識別標識，並得藉以與他人的商品或服務相區別，依本法取得後天識別性之規定，可准其註冊並取得商標權。該商標既因其連續圖案之使用樣態而具商標之識別功能，行為人未經商標權人同意所為之使用，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，如果消費者對其商品來源有可能混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，行為人即難主張係為裝飾性之使用。

➲ 相關實務案例或解釋

◎ 贈品行銷活動之商標侵權判斷

被告標榜一次購買烏龍茶五盒即贈送仿冒飄逸杯一個之方式，雖係消費者考量是否購買茶製品因素之一，然本件仿冒飄逸杯究非被告以基於有償之販售意圖輸入、輸出、陳列或販售，而係以無償贈與之方式販入進而轉讓，尚難認被告有何販售之意圖。又被告固於網頁上標示仿冒飄逸杯市價三百五十元等文，然此僅係向消費者揭露如達到獲得贈品之門檻後所可獲得贈品之價值，為一般商業行為之噱頭，刺激消費者購買其本身所產茶製品之意願，增加買氣，而非表示該仿冒飄逸杯之售價甚明。另本件仿冒飄逸杯並無標示任何售價，業已前述，且上開茶製品五盒原價本為一千元，並無因本件仿冒飄逸杯而增加售價，且無從認定本件仿冒飄逸杯於被告所刊登之茶製品買賣中，售價為何，難認被告有何以販賣或搭售之有償方式轉讓仿冒飄逸杯之犯行。準此，被告標榜一次購買烏龍茶五盒即贈送仿冒飄逸杯，尚不足以證明被告於販入、轉讓本件飄逸杯時，主觀上係基於販賣之意圖或客觀上以有償之方式為之【臺灣南投地方法院 98 年度易字第 279 號刑事判決】。

系爭活動在於促銷被上訴人商品：被上訴人之系爭活動，雖於廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看法、商品型錄、公司網頁、臉書粉絲團，有出現如附表所示之系爭商標及系爭活動贈品照片。惟該等各廣告看板等之系爭行為，就整體觀之，均有標註被上訴人商標「POYA」、「寶雅」，且各看板或廣告型錄上有標示「寶雅 POYA 時尚週年慶」、「POYA 30th 時

尚週年慶」等字樣，並佐以「立集抽經典 Chanel」等文字及系爭活動贈品照片，故系爭行為之主要目的，在於使相關消費者得以認知系爭活動提供系爭活動贈品作為抽獎禮物，是以系爭商標指示系爭活動贈品，用以表示系爭活動之特性，並非將系爭商標作為商標使用，非用以表彰被上訴人之商品標識。

被上訴人商品未標示系爭商標：被上訴人之系爭活動為 POYA 之時尚週年慶活動，並有辦理抽獎系爭活動贈品，被上訴人之系爭活動並非使用系爭商標，作為指示自身商品或服務之來源。且系爭活動贈品購自上訴人專櫃之事實，此有被上訴人提出之發票 4 紙為證。系爭活動之廣告上所附照片，均用以說明系爭活動所贈送之系爭活動贈品，為香奈兒或 CHANEL 皮包、手鍊、項鍊，並非將系爭商標用以辨識被上訴人所販賣之其他商品來源，相關消費者自系爭活動之廣告內容，可知悉被上訴人所販賣者為其自身商品，自與上訴人之系爭商標無涉。職是，被上訴人雖有舉辦系爭活動，其所行銷之商品未標示系爭商標，故被上訴人無使用系爭商標之行為，不成立商標法第 68 條第 1 款、第 2 款之直接侵害系爭商標權行為【智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決】。

◎ 贈品之商標使用

被告抗辯依原證 20、21 可知所載產品係供 BEING SPA 會員於生日當月至 BEING SPA 作為領取之贈品，非作銷售之用，故非系爭商標之使用證據云云。但查，BEING SPA 採會員制，贈品即精美浴袍禮盒之發放，係針對具有會員資格者為之，並非一般人到店且無須消費即可領取之來店禮，且成為不同等級之會員，需儲值 2 萬元至 40 萬元不等之高額會費，此觀諸「會員消費領取生日禮會員召募儲值之會員名單」會員身份欄、入會儲值金額欄所載會員級別與儲值金額即明，且即便具備會員資格，到店仍需消費始能獲贈贈品，此觀會員生日卡上所載「生日禮：消費即贈精美浴袍禮盒」字樣即明。形式上雖係贈品，藉由回饋生日禮，使會員感受得到優惠的歡愉，進而達成促進消費之效果，此為常見之行銷手法，應無疑義。然贈品之購入與發放成本實係來自會員所支付之儲值金額，且需消費始能獲得，故本件 BEING SPA 所發放之精美浴袍禮盒贈品與一般無償發放贈品之情形不同，會員實質上係變相地有償取得前揭「精美浴袍禮盒」，從而，被告抗辯本件 BEING SPA 所發放之贈品，既是贈送，即不能認係銷售之使用證據云云，即無理由【智慧財產法院 106 年民商訴字第 30 號民事判決】。

◎ 贈品之損害賠償額計算

1. 上訴人主張，系爭商品之粉盒零售單價為 850 元，其侵害上訴人 7 個商標，依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定，請求以零售單價之 1,500 倍定損害賠償金額，故系爭商品粉盒請求賠償金額為 892 萬 5 千元（計算式：850 元×1,500×7=8,925,000 元）。至於手拿鏡及小束口袋，被上訴人雖主張為贈品，然系爭商品確實為 3 種不同之產品，上訴人無從知悉被上訴人就該等產品以何種方式進行銷售，同樣嚴重侵害上訴人之商標權，上訴人

爰以 1,200 萬元為系爭商品粉盒、手拿鏡與束口袋侵害上訴人商標權之損害賠償總額云云。

2. 被上訴人自承其銷售系爭粉盒商品零售價為 850 元，核與上訴人提起刑事告訴時提出之統一發票所載單價相符。又被上訴人稱小束口袋、手拿鏡為贈品，亦與系爭商品銷售網頁及廣告文宣所示，購買粉盒會附束口袋及手拿鏡贈品相符，足見系爭商品雖有 3 項，惟小束口袋應屬粉盒商品之外包裝，手拿鏡為贈品，價格均包含在 850 元之售價中，消費者無須另外加價購買小束口袋及手拿鏡，上訴人主張除了粉盒以零售單價 850 元計算外，就小束口袋、手拿鏡另請求損害賠償，尚有不當。由於系爭 3 項商品之價格均包含於售價 850 元中，並未分別定價，本院審酌系爭 3 項商品之主從關係及商品屬性等因素，認為粉盒、小束口袋、手拿鏡分別以 500 元、200 元、150 元作為計算零售價之基礎為適當【智慧財產法院 108 年民商上字第 5 號民事判決】。

◎ 「BURBERRYS CHECK」圖樣雖不具先天識別性，但提供相當之證據證明該圖樣業經布拜里公司使用且在交易上已成為表彰布拜里公司商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而例外地依 92 年 5 月 28 日修正前商標法第 5 條第 2 項（即現行商標法第 23 條第 4 項）之規定准其註冊之申請，當屬我國商標法所保護之商標權無疑。又扣案證物所示皮件所使用之格紋圖樣，係以褐色為底色，由連續紅色細方格與不完整（或不連續）方格中穿三黑二白線條垂直交織所組成，與系爭商標之格紋圖樣之設色及格線之條紋設計相仿，本院認以具有普通知識經驗之消費者，於購買實施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，應屬構成近似之商標【智慧財產法院 98 年度重附民上字第 1 號刑事附帶民事判決】。

◎ 商標法第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同法第 29 條第 2 項第 1 款規定：「除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標。」準此，第 29 條第 2 項第 1 款所定之情形，其要件如下：未經商標權人同意，且無第 30 條所定情事；行為人於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標。是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。（本院 97 年度刑智上易字第 52 號、97 年度民商上易字第 4 號、97 年度民商上字第 3 號、98 年度民商訴字第 28 號，臺灣高等法院 92 年度重上字第 531 號、95 年度智上字第 196 號，最高法院 93 年度台上字第 763 號、97 年度台上字第 2256 號等判決意旨參照）。

◎ 被上訴人以「出一張嘴」在 Google 網站刊登之關鍵字廣告，屬付費排序廣告，為兩造所不爭執，係以「出一張嘴」作為關鍵字以為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商

標權之侵害。上訴人所舉外國判決均非付費排序關鍵字廣告，與本件案情有別，尚難執為被上訴人侵害其系爭商標權之論據【智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決】。

◎ 將搜尋「出一張嘴」之上訴人經營之系列燒烤餐廳之潛在消費者，導引至被上訴人之狠生氣餐廳網站觀覽，藉以推展其餐廳增加消費者前往消費之機會，使消費者誤解狠生氣餐廳與出一張嘴燒肉火鍋是同一系列之餐廳或有加盟關係，顯係詐取上訴人之努力成果，足以影響交易秩序，不符商業競爭倫理之顯失公平行為（行政院公平交易委員會公處字第 100154 號處分書對大買家股份有限公司購買「家樂福」關鍵字廣告亦採相同見解，處分書見本院更字卷二第 132 至 133 頁），故上訴人主張被上訴人違反上揭公平交易法第 24 條規定，應屬可採【智慧財產法院 99 年度民商上更(一)字第 5 號民事判決】。

◎ 商標使用與混淆誤認之虞的判斷

1. 混淆誤認本身係一個模糊難以確定之概念，依上揭基準所示，需審酌之因素有 8 種之多，其注重在相關消費者於接觸二造商品或服務欲交易之際，是否會混淆誤認，而選擇錯誤或有選擇錯誤之可能。商標法第 68 條第 1 款規定侵權之外觀事實構成要件為「未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標」；第 2 款規定侵權之外觀事實構成要件為「未經商標權人同意，為行銷目的而於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞」，依其構成要件分析，「有致相關消費者混淆誤認之虞」應係使用相同商標之結果。參照上揭○○○教授之見解，判斷是否構成侵權行為，首先應判斷有無符合構成要件事實之行為，如無該行為即勿庸討論其他，故判斷是否構成上開商標法第 68 條第 1、2 款規定之侵權行為，自不能棄置是否有規定之「未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標」、「未經商標權人同意，為行銷目的而於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標」之外觀構成要件事實不管，而謂僅須判斷「有致相關消費者混淆誤認之虞」即可，而須將全部構成要件事實作觀察判斷始可；上揭混淆誤認之虞審查基準規定認商標的近似及商品/服務的類似，條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，是因為混淆誤認之虞的成立，這二個因素是一定要具備的，其理亦在此。苟僅以是否「有致相關消費者混淆誤認之虞」判斷是否構成商標侵權行為，則因混淆誤認本身是一個模糊難以確定之概念，而且須就相關消費者之反應作觀察，受觀察人主觀意見之影響很大，常因人、因時、因地、因事等因素，不同之人可能有不同之答案，使是否構成商標侵權難於客觀認定。故上訴人及專家證人○○○教授認為判斷本件關鍵字廣告是否構成商標侵權行為，僅需判斷「有致相關消費者混淆誤認之虞」即可，尚非可採。在邏輯推理上，「有致相關消費者混淆誤認之虞」係使用相同或近似商標之結果，苟有足夠事證已證明有致相關消費者已經生混淆誤認或有混淆誤認之虞，則反推有使用相同或近似商標於相同或類似商品或服務，才會使相關消費者認識其商標使用而致生混淆誤認之虞，是合理的。故初步判斷雖認

無使用相同或近似商標於相同或類似之商品/服務，應再檢視有無明顯事證證明有致相關消費者混淆誤認之虞，如有致相關消費者混淆誤認之虞，則先前無使用相同或近似商標於相同或類似之商品/服務之判斷，可能有誤，即應重行檢視判斷是否有使用相同或近似商標於相同或類似之商品/服務。亦即「有無使用相同或近似商標於相同或類似之商品/服務」與「是否有致相關消費者混淆誤認之虞」，二者應全盤觀察相互勾稽以為判斷是否成立商標侵權行為。

2. 商標之使用須滿足三要件：一、使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；二、需有使用商標之行為；三、需足以使相關消費者認識其為商標，前已詳述。查被上訴人轉售予廣告商販售予廣告主所為之關鍵字廣告業務，係由被上訴人將「幸福空間」文字於內部程式作指令連結，消費者於 Google 搜尋引擎輸入搜尋「幸福空間」關鍵字後，搜尋頁面之廣告空間即會出現選定該關鍵字之廣告主所擬定之廣告文案，因此搜尋結果之頁面中，雖搜尋欄位所鍵入之關鍵字與系爭廣告置於同一頁面，然該關鍵字係由網路使用者所鍵入，並非被上訴人或廣告主所輸入，被上訴人以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，且被上訴人並未從事室內設計或裝潢等業務亦為上訴人所不爭執，被上訴人並無以系爭標表彰行銷其商品或服務之行為，且各廣告主之廣告網址文案亦無標示系爭商標文字用以表彰行銷各廣告主之商品或服務之標識，網路使用者鍵入「幸福空間」關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現廣告，亦無從認識該廣告有何標示系爭商標之意，而被上訴人將「幸福空間」文字於內部程式作指令連結係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標，並不符合上揭商標使用之三要件及商標法第 68 條第 1 款「為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標」、第 2 款「為行銷目的而於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標」構成要件事實。

3. 再從本件關鍵字廣告是否有致相關消費者混淆誤認之虞觀察。觀之系爭廣告等內容，其中訴外人禾林公司之廣告為「禾林室內設計-創造理想空間。空間與人自然共處，生活動線的完美比例，量身打造美學與機能兼具的品味空間」，訴外人水相公司之廣告為「水相設計-紐約視野品味設計。TID 臺灣十大室內設計師榮獲國家金點設計獎，自然光影住宅建築，前衛商業空間」，訴外人肯美公司之廣告為「二房二廳室內設計不到 34 萬。All Life 室內設計，二房二廳成家專案，讓您花小錢也可以擁有設計師裝潢的家」等，上開廣告內容均無「幸福空間」字樣，至訴外人基倍公司之廣告雖為「還沒選定裝潢風格嗎？犀利設計團隊，為您營造幸福空間氛圍，多元化設計風格、住家、商辦量身規劃」，數字公司之廣告文案標題雖載明「幸福空間公司-免費送官網-design.591.com.tw」，然對造該廣告內文「上 591 裝潢設計，刊登資訊即免費送官網，免維護，低投入，幸福空間也能接到案！」等，廣告內文中「幸福空間」一詞係作為描述性使用，用以形容該設計團隊將會為消費者創造幸福的空間及氛圍，而非將「幸福空間」作為公司名稱或指示其服務之來源，亦非作為商標使用。且苟消費者點選該等廣告文案網址，而進入該等廣告主之網站觀覽，該等廣

告主網站之網頁並未使用系爭商標，如有使用相關文字亦均為描述性使用，而非作為商標使用者，且均有標明其公司名稱等可資識別標示，相關消費者並不會誤認為係上訴人之網站網頁，自亦不會誤認該等廣告主網站網頁所示之商品/服務係上訴人公司所有者，而致生混淆誤認之虞。且上訴人並未舉證確實有消費者進入該等廣告主之網站觀覽後有實際發生混淆誤認或致生混淆誤認之虞之具體事證，故應以被上訴人及○○○教授證言認為相關消費者不會致生混淆誤認之虞之抗辯為可採【智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決】。

◎ 以他人註冊商標中之文字作為關鍵字廣告或於廣告文案中插入他人註冊商標文字作為標題內容之刊登，是否為商標使用之行為？

所謂關鍵字廣告，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。一般區分為「帶出型」與「插入型」兩種不同態樣，「帶出型」之關鍵字廣告指廣告主僅設定若干關鍵字觸發並帶出其提供之廣告內容，該廣告內容之標題或文字並未使用該關鍵字；「插入型」之關鍵字廣告，廣告主除設定關鍵字以觸發並帶出廣告之外，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。是以，倘廣告主僅單純購買關鍵字廣告，並未設定使用插入關鍵字之功能，且提供之廣告文案亦無該關鍵字之用語，則其結果僅是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置頂或特定位置而已。此時，因廣告主所設定之關鍵字並不會出現在廣告內容中，網路搜尋之相關消費者並無從透過所搜尋之廣告標題或頁面認識其為商標，自無所謂商標使用之問題。職是，僅有在廣告主設定使用插入關鍵字功能，且所提供之廣告文案中亦含有該關鍵字之文字或用語，此時，可能足以讓搜尋之相關消費者認識該關鍵字為商標，方涉及該關鍵字是否為商標使用之判斷【智慧財產法院 107 年度民商訴字第 41 號民事判決】。

◎ 按公平交易法與商標法對於商標雖均設有保護規定，然商標法重在商標權人私權之保護，因此侵害已註冊之商標，即依商標法規範處理；而公平交易法所以另為規範，乃以其使用他人表徵，引起混淆誤認，或攀附他人商譽、或詐取他人努力成果等違反效能競爭之本質，並有商業倫理之可非難性而妨礙公平競爭秩序，需以公權力介入制止以維護公平競爭，重在公平競爭秩序之維護。公平交易法第二十條雖於一○四年二月四日移列第二十二條，並增訂第二項：「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。」其立法理由表明「本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項」，可知上項增訂，僅係規定使用顯示他人商品或服務之表徵致生混淆，如該表徵為註冊之商標，應回歸適用商標法之規定。倘事業為競爭之目的，雖未使用他人之表徵，或使用他人之表徵未致混淆，但有攀附他人商譽等足以影響交易秩序之欺罔或

顯失公平之情事，而具有商業倫理可非難性，有加以禁止之必要者，仍應以違反公平交易法第二十四條(第二十五條)規定論處。上訴人與禾林公司等廣告主以關鍵字廣告方式，攀附被上訴人著名商標之行為，有使其喪失與潛在客戶交易之虞，足以損害被上訴人，已構成公平交易法第二十四條(第二十五條)之不公平競爭行為，原判決因命上訴人負損害賠償責任，並無不合，上訴人指陳由公平交易法第二十二條第二項規定修正，可知已註冊之著名商標，即不再受公平交易法保護云云，自不可採【最高法院 105 年台上字第 81 號民事判決】。

◎ 商標使用之認定

1.商標之使用，應具備：⑴使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⑵使用人需有行銷商品或服務之目的；⑶需有標示商標之積極行為；⑷所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。查系爭商標係指定使用在「不動產買賣」等商品或服務上，被上訴人則將完全相同於系爭商標之「勤美綠園道」字樣，以及高度近似於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」字樣，使用在其行銷「表參道」建案之廣告文宣上（甲證 6），完全符合商標法第 5 條第 1 項第 4 款規定之「商標使用」要件。

2. 上訴人雖主張本件有商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之適用，惟查甲證 6 之廣告文宣共有 5 頁，被上訴人僅於首頁「不明顯之處」以「較小字體」一次性標註「APEX 中陽建設」，反觀「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，則於每頁廣告文宣上反覆出現，且其位置居於網頁中心或列為標題，其字體大小及其設計甚且超越被上訴人行銷「表參道」建案名稱之醒目性。被上訴人將「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」之字樣，作為甲證 6 廣告文宣之文案主題及視覺主軸，其設計方式已造成消費者視覺上之衝擊，所表達之整體寓意，乃在於「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，確屬促銷之「商標使用」行為。再者，被上訴人於行銷「表參道」建案所使用之臉書帳號名稱為「表參道 公益勤美 2-3 房」，並以較小字體標示「房地產公司」，完全未標示其「APEX 中陽建設」之名稱。被上訴人經營臉書行銷其該公司之「表參道」建案，竟然刻意迴避該公司名稱，反而使用相同或近似於系爭商標之文字，其經營模式明顯悖於常情，且極易使一般人誤以為該臉書帳號係屬上訴人「勤美」公司所有，益證其確係將「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，作為促銷「表參道」建案之用【智慧財產及商業法院 111 年度民商上字第 14 號民事判決】。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68、69、70、71；（商標使用）商 5；（侵害商標權或團體商標權罪）商 95；（商標專屬授權）商 39；（商標權之效力）商 35；（侵害商標權之抗辯）商 36。

【侵害之排除、防止及損害賠償與時效】

第六十九條　商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之

虞者，得請求防止之。

商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。

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。

前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。

➲要旨

本條係商標權受侵害時之救濟規定。

➲說明

本條係作為民法侵權行為之特別規定，應優先於民法而適用。

第 1 項規定，係賦予商標權人對於侵害者得為排除及防止侵害等行為的權利。商標權人行使排除及防止侵害行為的權利，只問有無侵害商標權或侵害之虞的事實存在為已足，不以侵權人有故意或過失或責任能力為必要，與損害賠償請求權的主觀要件無關，宜予注意。

本項所稱「侵害」，乃第三人無正當權源，而妨害商標權正確指示商品或服務來源的功能而言，侵害需已現實發生現尚存在者始足當之。至於曾經發生但已過去的侵害，則屬於得請求損害賠償之問題。商標權人對於現存的侵害得請求排除之，對於過去的侵害得請求賠償所受損害及所失利益，二請求權亦可能併存主張。而所謂「有侵害之虞」，係指侵害商標權的事實雖尚未發生，但就既存的主、客觀環境判斷，商標權被侵害的可能性極大，有防患未然，事先預防之必要者而言。例如情報顯示某地下酒廠已委託印刷廠印製「台灣啤酒」商標的標貼，此時商標權人應可認定有侵害其商標權之虞，而請求防止之。

本項之侵害排除請求權及防止請求權係基於商標權而生之權

利，應以商標權合法有效存在為前提，若商標權因未延展註冊而消滅或被撤銷註冊確定者，請求權自不復存在。

第 2 項明定對於侵權物品、原料或器具之必要處置。其立法沿革係我國為因應加入 WTO 而於 86 年修正本法時所增訂，依 82 年修正前第 61 條規定排除侵害之請求者，得請求將用以從事侵害行為的商標及有關文書予以銷毀。蓋侵害行為人對其所產銷仿冒商標之物品負有除去違法使用商標之義務，如不能除去，則應銷毀該物品。惟條文所謂「從事侵害行為之商標」，是否包括侵害商標權之物品？所謂「有關文書」得否擴及於從事侵害行為之原料或器具？均不明確，對於商標權之保護自有未盡周全之處。爰參酌 TRIPS 協定第 46 條規定，本法 92 年修正時，修正為商標權人對於侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。100 年修正，主要因銷毀侵權物品或原料、器具與否，應將「侵害之程度與第三人利益間」納入考量，是以，商標權人固得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，惟如得以對相對人及第三人權益侵害較小之手段而能同樣達成保障商標權人利益者，法院即應採取其他較小侵害手段以代替銷毀，俾符合比例原則。例如，對於侵害商標權之物品，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之；對於不以製造侵害商標權物品為主要用途之原料或器具，固無須命為銷毀，對於主要用於製造侵害物品之原料或器具，亦得以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。法院雖被賦予命令銷毀之權力，但並無義務採用銷毀方式，而得選擇侵害性較低之方式，爰參考 TRIPS 協定第 46 條規定之意旨，增訂本項但書規定。至於法院為前述考量時，得審酌侵害之程度與當事人以外第三人（例如不知情之受委託製造人）利益等因素；然應注意 TRIPS 協定第 46 條之規定，必須確保該等侵害商標權之物品及主要用於製造侵害物品之原料或器具不致再進入商業管道，自屬當然。

本項條文所稱侵害商標權之「物品」，考其立法沿革及 82 年修正前第 6 條及第 72 條第 2 項規定，包括從事侵害行為的商標標識或標有商標的商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件或用於營業上的物品，文書或相關廣告物等均屬之。

第 3 項規定，係 100 年修正前之第 61 條第 1 項關於損害賠償部

分文字於修正後移列。修正前，侵害商標權，須依民法第 184 條規定的一般侵權行為要件，始得請求損害賠償，即採過失責任原則。但有實務見解認為本項乃民法之特別規定，依文義觀之，並無故意或過失之規定，自應採無過失責任之解釋。但構成商標侵權並不限於以相同商標使用於相同商品或服務的情形，尚及於以近似商標，使用於同一或類似商品或服務而有致混淆之虞等情形，其判斷常因個案存在不同之參酌因素而有不同的認定，因此，關於損害賠償之請求，自應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以杜爭議。

第 4 項規定，係關於商標侵權行為請求權消滅時效之規定。本項規定：「前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」所謂知有損害，非僅單純知有損害而言，對於致生損害之該他人之行為為侵權行為，亦須一併知之。至於被害人不知損害額多少，對於消滅時效之進行，則無影響（最高法院 49 年台上字第 2652）。如自侵權行為時起逾十年，請求權人猶不知有損害或雖知有損害而不知賠償義務人，即使於其後知之，其消滅時效亦因逾十年而消滅。

➲相關實務案例或解釋

◎ 損害賠償係以被害人受有實際損害為成立要件，非以加害人受有利益為成立要件【最高法院 91 年度台上字第 746 號民事判決】。

◎ 商標法第 63 條第 1 項雖未規定對商標權受侵害請求損害賠償及排除侵害之主觀要件，惟查排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，商標權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞而可能喪失完整性，商標權人當然可以請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失。然關於損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產上或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，則採有責主義，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。亦即故意或過失是使人負損害賠償責任之原因，損失僅係計算賠償額之標準。故民法第 184 條第 1 項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償任，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」是在現行商標法未明文規定侵害商標權之損害賠償，毋須論侵害人主觀要件之情形下，商標權受侵害應與其他權利受侵害等同觀之，須侵害人有故意或過失，商標權人始得對其請

求負損害賠償責任【臺灣臺北地方法院 97 年度智字第 54 號民事判決】。

◎ 商標權人主張其權利保護之前提，需先取得商標權利。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，商標法第 69 條第 3 項定有明文，上開規定為民法第 184 條第 1 項前段之特別規定，應優先適用。是商標法第 69 條第 3 項與民法第 184 條第 1 項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，製造商或競爭同業與單純之通路商、零售商、偶然之販賣人等，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。我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障(最高行政法院 108 年度判字第 602 號行政判決意旨參照)。是商標需經主管機關註冊公告後，商標權人始得主張其商標權應受保護【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】。

【註】相關條文：（商標權效力）商 35；（商標權之擬制侵害）商 70；（損害賠償之計算）商 71；（專屬被授權人之權利行使）商 39；（罰則）商 95~97；（物上請求權）民法 767；（侵權行為）民法 184。

【視為侵害商標權】

第七十條　未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：

一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。

二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳

列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。

➲要旨

本條係關於侵害商標權之擬制規定。

➲說明

鑑於近來侵害商標權的類型及侵權糾紛愈來愈多，為達本法維護市場公平競爭之目的，明定擬制侵權之情形，以杜爭議。

第 1 款為未得同意視為侵害著名商標權之擬制規定，既為擬制侵權規定，其構成要件採嚴謹之解釋，分述如下：

一、所稱「明知」，係明白知悉之意，應由主張者負舉證責任，縱過失而不知亦非明知。從而所應審究者，乃在是否有何積極證據足可證明行為人確知他人著名之註冊商標存在。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或僅有過失，則其仍非本罪所欲規範處罰之對象（最高法院 91 年度臺上字第 2680 號判決參照）。

二、所稱「著名商標」之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：1.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。2.商標使用期間、範圍及地域。3.商標推廣之期間、範圍及地域。所謂商標之推廣，包括商品或服務使用商標之廣告或宣傳，暨商展或展覽會之展示。4.商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。其須達足以反映其使用或被認識之程度。5.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。6.商標之價值。7.其他足以認定著名商標或標章之因素。且著名商標之判斷，應以中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知為準（參照司法院釋字第 104 號解釋）（智慧財產法

院 99 年度民商訴字第 32 號民事判決）。

三、所稱「使用」相同或近似之商標，應適用本法第 5 條商標使用之規定。本款商標使用之商品或服務，如果與該著名註冊商標所指定的商品或服務同一或類似者，已為第 68 條「侵害商標權」規定之範圍所涵蓋，故本款「視為侵權」規定之適用，自應以與著名註冊商標指定使用的商品或服務非屬同一或類似，而無法落入第 68 條「侵害商標權」規定保護者而言。但在涉及已註冊之著名商標的個案中，有審判實務見解認為，在與該著名商標所指定的商品或服務同一或類似之領域，使用相同或近似於該著名商標之商標，將會逐漸減弱或分散該著名商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，使該著名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，而有減損商標識別性之虞，依商標法第 70 條第 1 款規定，亦屬視為侵害商標權之行為（智慧財產法院 104 年度民商上字第 22 號民事判決、智慧財產法院 105 年度民專上字第 9 號民事判決，以及智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決意旨參照）。

四、本款所稱「致減損著名商標之識別性或信譽者之虞者」，為 100 年之修正重點。亦即修正前需以發生「減損」之結果始足該當，並非有「減損之虞」即足適用，使得著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，本法參考 2006 年 10 月美國商標淡化修正法案內容，於本條第 1 款及第 2 款增加「之虞」文字，以加強著名商標的保護，並達維護市場公平競爭之意旨。

第 2 款規定，並非指將他人著名商標中的文字作為商標使用，而是作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱使用之情形。本款的適用增列「致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中的文字相同，且其經營的業務範圍與著名註冊商標使用的商品或服務構成同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞等情形。因 100 年修正前第 1 款後段規定對此並未規範，僅規範「致減損著名商標之識別性

或信譽」之情形，而須適用修正前第 2 款「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」規定，但於 100 年修法時，已將修正前之第 2 款刪除（詳後述），本款之適用情形如下：

一、所稱著名商標中的「文字」，係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言。參酌第 1 款使用「相同或近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍。但依社會一般通念，其予人識別的主要印象實質上相同者，或作為特取部分的一部分使用時，仍屬使用著名商標中之文字。

二、100 年修正將「團體名稱」納入本款例示保護之標的，且包含非法人團體之名稱，以期周全。本款所稱之公司、商號、團體名稱，是指依據公司法、商業登記法或其他相關法規，於各該主管機關申請設立、成立或開業登記之名稱而言，其所使用的文字應多以中文為主。然本款規定之擬制侵害行為態樣並不以使用中文為限，若該著名註冊商標中之文字係為外文，未得商標權人同意，而以該外文作為自己公司、商號或團體的外文名稱使用，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，應該當於本款所規定以著名商標中之文字作為表彰「營業主體名稱」之情形。

三、本款之適用以公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體經營業務範圍與著名註冊商標使用的商品或服務構成同一或類似與否之判斷，分別適用前段「有致相關消費者混淆誤認之虞」及後段「有減損該商標之識別性或信譽之虞」規定。

第 3 款係明文禁止商標侵權之準備、加工或輔助行為，例如製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物件等行為，期能有效預防並解決仿冒之爭議。例如，行為人欲產製仿冒之金門高粱酒販售，但僅

分別查獲其仿冒標籤及尚未貼有商標的空瓶，且無其他證據證明行為人已有商標之使用行為時，縱未能依法科以刑責，權利人亦可請求排除或防止侵害，並得請求銷毀該等物品，或為適當之處置以防止侵害擴大。

綜上，本法所規範視為侵害商標權的行為及法律責任，可歸納為如下簡表：

行為態樣	民事責任	刑事責任
明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。	本法第 70 條第 1 款+第 5 條視為侵害商標權，商標權人得依第 69 條規定請求救濟。	
明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。	本法第 70 條第 2 款視為侵害商標權，商標權人得依第 69 條規定請求救濟。	
明知有第 68 條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。	本法第 70 條第 3 款視為侵害商標權，商標權人得依第 69 條規定請求救濟。	刑法第 253 條偽造、仿造商標罪

至於，本法 100 年修正前第 62 條第 2 款關於「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」之擬制規定，因鑒於公司、商號名稱等用以表彰營業主體的名稱，原則上與表彰商品或服務來源的商標，二者功能並不相同，且各有其法規規範，除有造成不公平競爭之情事，宜尊重各自依法取得標示之權利，避免過度保護註冊商標，爰予以刪除。

100 年修法過程曾有倡議「未註冊著名商標」之保護應回歸商標法規範，惟基於以下理由，維持未註冊著名商標等仿冒不正競爭行為之制止，仍由公平法加以規範：

一、公平交易法所規範之不正競爭部分，有事業競爭層面的考慮，

與商標法保護目的不同，從競合的角度來看，應該儘量避免二法規範重疊，且公平法第 22 條（修正前第 20 條）規定所保護的表徵，相當程度可彌補商標法對未註冊商標保護之不足，應保留該條文之規定，僅須在要件作上適度調整，並刪除行政裁處及刑事責任的適用，課予民事責任。

二、公平法所關注的焦點，並非權利人或競爭者本身權益之保障，而是公平競爭環境及市場倫理之維護，所規範者在於何種行為態樣應被禁止，而非在於區辨被侵害的權利標的是否具有註冊保護之形式，只要利用他人的成果達到顯失公平的程度，而有違公平競爭環境及市場倫理時，公平法就應給予適當之救濟。

三、公平法第 22 條（修正前第 20 條）基於普通法地位，其適用範圍本應較商標法得保護註冊之標的性質不同，對於未註冊著名商標或其他表徵之仿冒或積極攀附、搭便車等不公平競爭行為明確規範，始能對於商標法規範所不及的不公平競爭行為，提供補充性的救濟規定，以發揮維護市場競爭的功能。

➲相關實務案例或解釋

◎ 有關未註冊著名商標及商品/服務外觀等之保護，公平法與商標法應如何調和，商標專責機關與公平會前已進行多次協商，行政院商標法修正草案第 3 次審查會議中，對於商標法修正草案第 70 條是否納入未註冊著名商標之保護規定，本部與公平會仍存有歧見，是故經濟部與公平會於 99 年 6 月 1 日於經濟部簡報室召開商標法修正草案與公平交易法修法方向協商會議，決議如下：為顧及二法立法目的與精神，由商標法規範註冊商標權利之行使，公平法則針對商標法所未規範之足以影響交易秩序之仿冒行為加以規範，以建立完整且調和的制止商業仿冒行為之不正競爭規範體系。公平會對商標法修正草案第 70 條規定，同意不提修正意見；有關未註冊著名商標仿冒、抄襲攀附等不正競爭行為，仍維持於公平法中加以規範，惟應刪除行政介入，以避免註冊商標與未註冊商標之保護，有輕重失衡之情形。【99 年 6 月 1 日經濟部與公平會商標法修正草案與公平交易法修法方向協商會議紀錄】。

＜70 條 1 款＞

◎ 商標法第 62 條規定當中所謂「致減損著名商標之識別性或信譽」或「致商品或服務相關消費者混淆誤認」之要件，究係指實質淡化（actual dilution），亦即須以客觀證據證明著名商標經濟價值之實際減損，或者是淡化可能性（likelihood of dilution），即主觀上著名商標經濟價值之減損可能，法無明文規定，然參酌淡化理論之目的在於保障著名商標，避免著名商標之

商譽遭搭便車，並同時促進著名商標之保護，於實際損害發生前即賦予著名商標權人救濟管道，自不宜課予高度舉證責任而間接剝奪請求之可能，復參酌美國商標淡化修正法案（Trademark Dilution Revision Act of 2006）亦已明確採取淡化可能性之立法，則我國商標法當中關於著名商標之保護，亦應採取淡化可能性之解釋，即著名商標之識別性及商譽有遭減損之虞時，商標權人即可尋求法院救濟，而無須待實際損害發生時始得提起訴訟【臺灣臺北地方法院 96 年度智字第 94 號民事判決】。

◎ 按商標法第 62 條第 1 款、第 2 款所稱之「公司名稱」者，係指公司法第 18 條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第五條所稱之公司中文名稱（我國文字）而言，且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，更不須於章程訂明，即使在章程訂定，仍不生登記之效力。是未得商標人之同意，以他人著名之註冊商標或他人之註冊商標中之英文文字，作為自己公司之英文名稱，固非屬該二條款所定之「公司名稱」【最高法院 99 年度台上字第 1360 號民事判決】。

◎ 所謂減損識別性，係指著名商標持續被他人襲用，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。換言之，因他人襲用該著名商標，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，均屬淡化之效力…所謂減損信譽者，係指他人提供品質較差之商品或服務，影響商標權人真品之社會評價。原告雖主張被告使用系爭商標名稱之行為，有減損系爭著名商標之信譽云云。然衡諸交易常情，被告經營典當品或平價珠寶等買賣業務，相關消費者應知悉被告銷售提供之商品或服務，其價格與品質呈正比關係，自無法與著重精緻、時尚或品味之系爭商標商品或服務相比，應不致使系爭商標所表彰之商品或服務，所受社會評價遭受損害【智慧財產法院 99 年度民商訴字第 32 號民事判決】。

◎ 上訴人雖抗辯稱商標法第 70 條第 1 款僅適用於非類似之服務，被上訴人不得主張商標法第 70 條第 1 款云云。惟商標法第 30 條第 1 項第 11 款未規定服務是否具類似關係，倘將其作為前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制。故僅要使用相同或近似於他人著名商標，導致著名商標使用於特定服務來源之聯想弱化或分散，而有減損著名商標之識別性之可能時，即有商標法第 70 條第 1 款之適用；反之，商標減損之保護僅能適用於非類似之商標或服務，則對著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護，顯然有悖於商標法給予著名商標較大保護之原則，應非立法者原意【智慧財產法院 104 年度民商上字第 22 號民事判決】。

◎ 按「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」商標法 70 條第 1 款定有明文。所謂減損著名商標識別性之虞，係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當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時，最後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。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況，因此，其不以相關公眾有無混淆誤認之虞為要件，只要有減損該著名商標識別性之虞，即足當之【智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決】。

＜70 條 2 款＞

◎ 倘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】。

◎ 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】。

◎ 按商標法有關著名商標之規定係在第 30 條第 1 項第 11 款規定「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」，因其所設對著名商標之侵害亦採抽象危險結果責任，且同樣區分為「有致相關公眾混淆誤之虞」(該條款前段)及「或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」(該條款後段)兩種情形，論者乃認為上開兩種危險結果應分別適用在著名程度不同之商標，前者適用在著名程度較低者，僅要求該商標在「相關消費者」範圍內著名即可，固無疑義；惟後者被認為著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有適用，則有爭議，惟有關「商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之『著名商標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」之法律爭議，依 112 年 3 月 17 日最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定統一見解，認商標法第 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其他參酌因素如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等綜合判斷。準此以解，商標法第 70 條第 1 款、第 2 款既使用相同於同法第 30 條第 1 項第 11 款前段之文字，則體系上即應為相同之解釋，應認為商標法第 70 條第 1 款、第 2 款規定之著名商標均為所指定使用類別之商品或服務相關消費者所熟知之商標【智慧財產及商業法院 111 年度民商上更一字第 5 號民事判決】。

◎ 承審法院認為被上訴人台灣糖業股份有限公司因並未舉證證明有何著名商標識別性減損之結果，抑或有何使商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果發生，所以無商標法第 62 條第 1 款、第 2 款視為侵害商標權之適用，但因「台糖」二字為其表彰營業之表徵，上訴人台糖房屋仲介股份有限公司就「台糖」二字為相同或類似使用，致與被上訴人營業或服務之設施或活動混淆，已違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款規定，被上訴人自得請求排除侵害【智慧財產法院 97 年度民商上字第 1 號民事判決】。

◎ 按商標法第 62 條第 1 款、第 2 款所稱之「公司名稱」者，係指公司法第 18 條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第 5 條所稱之公司中文名稱（我國文字）而言，且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，更不須於章程訂明，即使在章程訂定，仍不生登記之效力。是未得商標人之同意，以他人著名之註冊商標或他人之註冊商標中之英文文字，作為自己公司之英文名稱，固非屬該二條款所定之「公司名稱」。惟如以之作為其「表彰營業主體或來源之標識」之名稱，致減損該著名註冊商標之識別性或信譽，或致商品、服務相關消費者混淆誤認者，亦應視其為侵害商標權，此觀該二條款除以「公司名稱、商號名稱、網域名稱」為例示規定外，另以「或其他表彰營業主體或來源之標識」等字作概括規定，並參照 92 年 5 月 28 日修正本條款以擬制方式規範侵害商標權之態樣其立法理由自明【最高法院 99 年度台上字第 1360 號民事判決】。

◎ 原告於 91 年 2 月 8 日將電腦圖書出版及商業軟體銷售部門出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並約定原告不再經營該部門同質之業務，但與遊戲軟體相關之業務不在此限；原告復於 91 年 11 月 14 日與被告松崗資產公司前身文魁公司簽訂授權書，約定將原告所有之如附圖 2 所示商標獨家授權予被告松崗資產公司前身文魁公司使用，授權範圍限於電腦圖書出版與商業軟體經銷等情，業如前述為兩造所不爭執之事實。是早在被告公司以「松崗」為公司名稱前，其等已在原告授權下以附圖 2 所示之「松崗」商標經營原告公司出售之電腦圖書出版與商業軟體經銷業務，是縱認消費者確實混淆誤認原告與被告公司為同一或有所關聯，亦難論斷係因被告公司以「松崗」為公司名稱所致…按公司名稱之目的在於識別交易主體，與其他企業相區別，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，而商標主要功能則是表彰商品或服務來源，是公司名稱與商標兩者意義、功能並不相同，本不相互制限。惟當企業使用公司名稱經營業務，致公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，始因跨界兼具商標識別功能而與商標權有所扞格，而在符合法律規定要件之情形下，令公司命名自由對商標權退讓，將之擬制為視為商標權侵害。在本件情形，原告前將電腦圖書出版與商業軟體經銷業務出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並授權文魁公司使用附圖 2 商標於上開業務，是被告

公司使用附圖 2「松崗」商標於該等商品或服務或為附圖 1 商標效力不及之商品或服務時，並不構成對原告附圖 1「松崗」商標之侵害，此點應為原告所不爭，故於本件亦強調非主張被告有「於同一或類似商品、服務使用同一或類似商標」之侵害商標權行為。職是，被告使用「松崗」商標之「商標使用」行為，尚且不構成原告就附圖 1 商標之商標權侵害，則被告強度更低之使用「松崗」為公司名稱特取部分之「公司命名」行為，自更不宜「視為」因此侵害原告之商標權【智慧財產法院 101 年度民商訴字第 42 號民事判決】。

◎ 原告經營百貨業，且原告與富邦銀行合作發行「富邦夢時代聯名卡」，再由原告所屬統一集團長久投注之廣告行銷及相關報導可知，系爭商標已於相關消費者及社會大眾間奠定其百貨、時尚、觀光、且有提供聯名卡消費之印象。而於國人觀念中，「當鋪」或「典當」則係為有現金之急用，卻欠缺足以向金融機構取得貸款之信用者，提出動產向當鋪業者質借現金之營業，其於我國社會大眾心目中之印象，屬於為信用欠佳或急需用錢者提供快速質借之服務，與系爭商標所標榜之形象大相逕庭，兩者之服務訴求雖不會造成消費者或社會大眾有混淆誤認之虞，惟兩者所表彰之形象落差甚大，被告將原告系爭商標用於當鋪業，將使相關消費者對系爭商標產生「經濟告急」、「無法消費」之聯想，自有減損系爭商標信譽之虞【智慧財產法院 102 年度民公訴字第 1 號民事判決】。

◎ 公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施，因此，被告以「統一漢方堂股份有限公司」為名是否侵害系爭商標，本諸實體從舊、程序從新原則，自應依據被告行為時之 92 年商標法規定而為論斷…原告雖未生產口罩，然其保健事業群及所設立之統一生命科技股份有限公司與生技領域有關，則被告行為即有使消費者將被告所生產之口罩與原告公司產生聯想，致減弱「統一」商標原本所具備高度指示原告商品或服務之特徵及印象，使該商標之識別性受到減損、稀釋或淡化；又該案之被告即訴外人統一生醫公司與本件被告之董監事及營業地址均與相同，且原告與統一生醫公司間，業經本院 100 年度民商訴第 20 號判決「被告統一生醫科技股份有限公司不得使用相同或近似於『統一』之文字作為其公司名稱之特取部分，並應向經濟部中部辦公室辦理公司名稱變更登記」，並經本院 101 年度民商上字第 5 號駁回統一生醫公司之上訴確定，是被告另於 101 年 2 月 20 日將其公司名稱設立為「統一漢方堂股份有限公司」，其行為足使強烈指示單一來源之如附圖所示之商標變成指示 2 種以上之商品或服務來源，將使相關事業或消費者對如附圖所示之商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，而減損如附圖所示之商標的識別性【智慧財產法院 102 年度民商訴字第 43 號民事判決】。

◎ 現行商標法第 70 條第 1 項第 2 款明定係以明知為他人著名之註冊商標，而以著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件。縱使會造成第三人惡意以系爭商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱，惟此屬應保護商標權人或第三人之立法政策之問題，是無法將

商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定，解釋在惡意註冊之情形，無須以著名為其要件【智慧財產法院 103 年度民商上字第 17 號民事判決】。

◎ 按商標法第 70 條第 2 款所稱以著名商標中之文字作為團體之名稱，其態樣原即非商標法第 5 條所稱之商標使用，而係基於對著名之註冊商標之保護，以擬制之方式，視為侵害商標權。又系爭商標「華航」、「中華航空」均為著名商標，且商標法第 70 條第 2 款「以該著名商標中之文字」，並未限定文字須完全一樣，被告協會名稱為「中華航空觀光發展協會」，其中使用系爭商標「中華航空」、「華航」字樣，即屬該規定規範之行為態樣，此與被告名稱是否以之為商標使用，尚無關聯，則被告將系爭著名商標使用於團體名稱上，依商標法第 70 條第 2 款規定，自構成侵害原告之商標權，被告自不得據商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，抗辯其係合理使用而得以免責【智慧財產法院 103 年度民商訴字第 37 號民事判決】。

◎ 被上訴人主張上訴人自行公開宣布不再使用「英代爾」作為公司名稱，系爭商標又非著名商標，被上訴人於 89 年間合法申請並取得「英代爾」作為公司名稱，實係善意使用，縱使法律修改，亦應該保護其公司名稱既得權云云。然商標法係為為保障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，不得僅以已獲准登記公司名稱特取部分之使用，即謂必不致侵害商標權。如前所述，於被上訴人公司 89 年 7 月 5 日設立時，系爭商標即屬著名商標，此為被上訴人所明知，仍以相同之商標中文字「英代爾」作為其公司名稱之特取部分，致使係爭商標之識別性減損，難認被上訴人公司係以善意且合理使用之方法，表示自己之公司名稱，自無商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定之適用【智慧財產法院 98 年度民商上更(二)字第 5 號民事判決】。

◎ 司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 6 號

會議日期：民國 104 年 05 月 04 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院

法律議題：A 註冊商標於民國 51 年註冊登記，指定使用於家電商品，迄 85 年已成為著名商標。B 公司明知 A 註冊商標為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為 B 公司名稱，並於 85 年 5 月 1 日設立登記，從事營建業經營，則 B 公司之行為是否構成侵害商標權得否請求排除侵害，應依 B 公司設立登記時之商標法或現行商標法判斷之？

討論意見：

甲說：依 B 公司設立登記時之商標法判斷之

(一)法沿革而言

1.於Ｂ公司設立登記時即 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法（下稱 82 年商標法）並無類似現行商標法（即 100 年 6 月 29 日修正公布，101 年 7 月 1 日施行）第 70 條第 2 款明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞而「視為」侵害商標權之規定。況依 82 年商標法第 6 條規定「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」承此規定，彼時以他人商標中之文字作為自己「公司」名稱之特取部分使用，與前揭所謂「商標之使用」之意義未合，既尚難構成商標之使用，則是否構成侵害商標權，即非無疑。又斯時依同法第 65 條規定，行為人係基於惡意，以他人註冊商標圖樣中之文字作為自己公司名稱之特取部分，並經營同一或類似商品之業務，且經利害關係人要求停止使用而不停止，則以刑罰相繩。惟符合上開刑罰構成要件之行為是否當然構成民事侵權行為，亦非無疑。因在同上開構成要件限制下，是否須附加致減損商標之識別性或信譽？或致相關消費者混淆誤認之具體結果或危險結果？如經營「不同」或「不類似」商品之業務，是否構成民事侵權行為？等等實未有定論。

2.Ｂ公司設立登記後，86 年商標法第 61 條第 2 項明定，有第 62 條第 1 款（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）或第 2 款（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）規定之情事者，「視為」侵害商標專用權。其立法理由稱「第 2 項新增，按有本法第 62 條第 1 款或第 2 款規定之情事，固構成刑事犯罪，惟是否亦屬構成民事之侵權行為，有所疑義，爰予明定。」可知對於有上開第 62 條第 1 款、第 2 款之情事是否成立民事之侵權行為確存在爭議，而待法律明定之。惟至此對於使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱是否侵害商標權，86 年商標法仍未予明定。

3.及至 92 年商標法第 62 條規定，未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱…，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」，並刪除 82 年商標法第 65 條惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務之刑罰規定。該第 62 條立法理由說明「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，…(一)第 1 款以著名之註冊商標為對象，明定明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同

或近似於該著名商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者，應視為侵害商標權，以資保護著名之註冊商標，並對近年來以他人著名之商標搶註為網域名稱之新興問題，明確規範。(二)第 2 款以註冊商標為對象，明定明知為他人之註冊商標，而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權。」可知 92 年商標法始明確界定以商標中之文字作為自己公司名稱「視為」侵害商標權。

4.現行商標法第 70 條第 2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」，其修法理由說明「…二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、現行條文第 1 款不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第 43 條之規定，於第 1 款及第 2 款增加「之虞」之文字。…」承上，對於使用著名商標作為自己公司名稱是否構成侵害商標權，其規範要件始更周備。

5.承上所述，於 85 年 5 月 1 日 B 公司設立登記時，82 年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司之名稱之一部分是否構成侵害商標（專用）權，規範要件實未明確，直至 92 年商標法修正始確立上開態樣「視為」侵害商標權，迄至現行商標法對擬制視為侵害商標權，法規範始漸周延。故 B 公司設立登記時，82 年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，嗣迭經修正，自難遽認 B 公司設立登記時係違反 82 年商標法。縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，自不得依嗣後修正施行之現行商標法認 B 公司侵害商標權，以維法律適用之安定及交易安全。況如 A 公司得援引現行商標法第 70 條第 2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或起訴請求之時點差異恐將異其結果，實非事理之平。

(二)由公司名稱與商標（專用）權之功能言

1.按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業主體，得以與其他企業主體區別，以確保法律行為及權利義務歸屬之同一性。而衡諸商標法之立法目的，商標係以「商標（專用）權」為中心，經由商標之註冊，使商標（專用）權人得以專用其註冊之商標，並排除他人擅自使用而損害其權益之行為，其權利內容包含專屬使用權、專屬排他權及處分權（移轉、授權、設定質權等）。其中積極權能係以使用於經註冊指定之商品或服務

為範疇；而消極排他權能，除有商標法所定商標權效力所不及之態樣（如 82 年商標法第 23 條，現行商標法第 36 條）外，商標（專用）權人得以排除他人使用，其排他範圍較商標專屬範圍為廣，包含與專屬範圍相同之「於同一商品，使用相同於註冊商標之商標者」，以及「於類似商品使用近似商標」、「使用商標有致相關消費者混淆誤認之虞者」（例如現行商標法第 35 條第 2 項第 2、3 款），以期無致相關消費者生混淆誤認之虞，且保護商標的識別功能。準此，公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵之商標之積極使用，二者迥異。是以公司依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱之特取部分使用他人商標之名稱，而經營同一或同類商品之業務，致該公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標專用權退讓。反之，當商標圖樣使用法人及其他團體或全國著名之商號名稱，未得其承諾，除商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或同類者外，亦不得申請註冊（82 年商標法第 37 條第 1 項第 11 款），以妥適保障公司名稱專用權。因此，立法者就公司名稱專用權與商標專用權二者有所權衡。

2.承上所述，B 公司雖以他人註冊商標圖樣中之文字作為自己公司名稱之特取部分，惟並非經營同一或類似商品之業務，其將 A 著名註冊商標作為公司名稱特取部分僅是作為企業主體名稱之普通使用，尚難認為具有商標權之作用，尚不構成侵害商標權。

乙說：依現行商標法判斷之

82 年商標法雖無擬制侵害商標權之規定，惟同法第 65 條規定惡意使用他人註冊商圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣 5 萬元以下罰金，已明示禁止惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，利害關係人對違反上開規定者，得請求停止使用，侵權人經要求停止使用而不停止，即以刑罰相繩。而利害關係人依前開法條既明定得要求侵權人停止使用，應認使用他人註冊商圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，係法所禁止之行為，故如違反上開規定即構成侵權，此乃法理當然，則利害關係人（主要係商標（專用）權人）依法自有請求停止使用之權，即侵害排除請求權。B 公司於 85 年 5 月 1 日設立登記時，A 註冊商標已是著名商標，B 公司即不得以 A 商標中之文字作為公司名稱之特取部分，B 公司為之即構成侵害 A 商標之商標專用權，利害關係人自有侵害排除請求權。而 B 公司對 A 商標之侵害持續至今，即侵害迄現行商標法施行時仍繼續存在，利害關係人自得援引現行商標法請求排除侵害。

丙說：

依 B 公司設立登記時之商標法及現行商標法判斷之，須二者皆認侵害商標權，始構成侵害商標權按所謂商標權之侵害，乃第三人不法妨礙商標權之圓滿行使，而商標權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在；如為

過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院 87 年度台上字第 2319 號民事判決參照）。如前所述，B 公司以 A 著名商標作為公司名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為，應以 B 公司於 85 年 5 月 1 日登記公司名稱時有效之商標法為據。倘 B 公司以 A 著名商標作為公司名稱特取部分自始即有視為侵害商標權之情事，因該侵害已現實發生，嗣如繼續存在期間適值商標法修正變更保護要件，自應以 B 公司設立登記時之商標法，暨商標權人起訴主張商標權被侵害請求排除或防止侵害之現行商標法判斷該侵害是否現尚存在，以判定商標權人得否行使排除或防止侵害請求權，方能兼顧之歷次修法之目的。

初步研討結果：採丙說。

大會研討結果：多數採丙說（經付大會表決結果：實到人數：31 人，採甲說 0 票，採乙說 1 票，採丙說 16 票）。

◎ 商標法第 70 條第 2 款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。上開擬制侵害商標權之規定，乃商標法於民國 92 年修正時所增設（92 年商標法第 62 條，100 年修正文字並移列於第 70 條第 2 款），目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。又依上開規定經擬制為侵害商標權者，非單純選定名稱之行為，而係名稱選定與著名商標文字相結合之狀態。倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於 92 年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃「法律要件事實之回溯連結」，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題【最高法院 106 年度台上字第 2088 號民事判決】。

【註】相關條文：（商標使用）商 5；（商標權之侵害）商 68~70、95、97；（著名商標）商 30 I ⑪；（損害賠償之計算）商 71；（專屬被授權人之權利行使）商 39；（罰則）商 95~97。

【損害賠償之計算】

第七十一條　商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。

前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

➲要旨

本條明定商標權人請求損害賠償之計算方法。

➲說明

一般損害賠償之範圍及方法，民法債編本有規定，惟債權人應證明受有損害的事實及所受損害與所失利益的數額。但證明損害及數額並非易事，且仿冒品的銷售情況，常不同於正常交易或銷售的模式，商標權人常不能證明受有損害及損害額而未能或完全求償，為貫徹商標權的保護，是本條為技術性立法，使商標權人得就法定的計算方法擇一計算其損害，可便利商標權人之求償，並達阻嚇仿冒之效果。

於民事訴訟中，相關權利人除可於數種方式擇一計算損害，更可將他者列為備位攻擊防禦方法；不過，若當事人未就全部而僅主張部分計算方式，法院本於當事人進行主義，應尊重當事人之決

定，而不得就當事人未主張者審酌之(「商標侵害及損害賠償之計算－智慧財產法院九十七年度重附民字第一號刑事附帶民事判決及商標法修正草案評析」，月旦民商法雜誌第 26 期頁 197 參照)。

第 1 項列舉四種損害賠償之計算方法：

一、第 1 款為具體損害計算說

商標權人若能證明所受損害及所失利益者，得依民法第 216 條規定請求損害賠償。本款所稱「所受損害」，是指現存財產因損害事實之發生而減少的數額；「所失利益」，是指因損害事實之發生而失去通常情形可得預期之利益。

本款但書係基於民事訴訟法第 277 條規定及舉證責任分配原則所為規定，不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人並得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

例如甲商標權人使用 A 商標於香水商品，近年來同季每月平均收入為新臺幣 2,000 萬元，利潤一半，其通常可獲得的利益即為新臺幣 1,000 萬元，設被乙侵權 1 個月，該月甲之收入降為新臺幣 1,200 萬元，同以利潤一半計，受侵害後使用同一商標所得之利益僅新臺幣 600 萬元，則侵害前後所得利益的差額為新臺幣 1,000 萬元減新臺幣 600 萬元等於新臺幣 400 萬元，為甲所受損害。

二、第 2 款為總利益說

本款規定為依侵害商標權行為所得之利益計算。但商標權人無需證明自己所受損害或所得利益，只需舉證侵權人銷售侵害商標權商品之收入總額即可，按銷售該項商品之全部收入，本含有侵權人的製售成本及必要費用，此與條文所稱「依侵害商標行為所得之利益」本不相當，惟立法者特予商標權人便利，當商標權人不能證明該利益時，自得主張侵害者銷售該項商品之全部收入為侵害商標權行為所得之利益。但侵害者得舉證扣減其成本或必要費用，若未能舉證，則以銷售仿冒商品之全部收入為本款之賠償金額。例如第 1 款之案例，設乙銷售 A 商標香水之全部收入為新臺幣 950 萬元，甲

即可主張依乙侵害A商標權行為所得之利益新臺幣 950 萬元為損害賠償金額，但若乙能舉證共支出成本新臺幣 400 萬元及必要費用新臺幣 50 萬元，則侵害商標行為所得之利益為新臺幣 950 萬元減去新臺幣 400 萬元，再減去新臺幣 50 萬元等於新臺幣 500 萬元，並以此為賠償金額。若乙不舉證其成本或必要費用則以新臺幣 950 萬元為損害賠償金額。

本款後段亦係民事訴訟法第 277 條但書規定「法律別有規定」的情形，該規定包括：

（一）舉證責任轉換：

將原應由原告負舉證責任之損害賠償中扣除成本及費用後為被告所獲利益，其中成本及費用部分，因相關資料為被告所持有，且被告對於該等事實最瞭解，基於公平，轉由被告自己負舉證責任。

（二）被告所獲利益之推定：

於被告不能舉證其成本或費用時，以法律推定被告所獲之利益，被告自可以盡上開舉證證明其成本及費用之責任，推翻此部分之推定。如被告對於其所持有相關成本及費用的資料均盡舉證責任，則無適用此推定規定，依本款所計算金額，係因法律就事實推定之結果，以減輕原告之舉證責任。換言之，如最後係因被告拒絕證明其成本或費用額時，而適用本款之規定，係因被告違背上揭法律規定及拒絕行使權利結果，且參諸民事訴訟法第 197 條第 1 項：「當事人就其提出之事實，應為真實及完全之陳述。」被告既拒絕負舉證責任，致法律推定其損害賠償額之結果，非屬懲罰性質之規定。

100 年修法過程為避免違反損害填補原則，致原告有不當得利之情形，曾有刪除本款後段之建議，以避免造成被告在無法舉證時，使原告有不當得利之情形，而違反損害填補原則。但因考量司法院實務見解，認為商標法係智慧財產權

三法中公益性較高者，且仿冒商標成本低廉，加害人多為地下工廠，未有完整財務報表簿冊，此規定不利結果，僅在加害人未履行其舉證責任時發生，故該款應解釋為舉證責任分配原則所為之規定。且民事訴訟法第 277 條規定，並無強制加害人須舉證證明其成本或必要費用，若逕予刪除，將造成加害人故意不提出證據，法院無從判斷損害賠償額，而造成訴訟延滯。

三、第 3 款零售價多倍賠償說

100 年修正刪除修正前法定賠償倍數「五百倍」下限之規定，主要係由法官依訴訟之侵權行為事實為裁量，以免實際侵權程度輕微，而仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額，而失公平。所稱「零售單價」，係指每件侵害他人商標權商品零星出售於消費者的價格而言，並非指商標權人自己商品的零售價或批發價（最高法院 90 年度臺上字第 324 號、91 年度臺上字第 1411 號判決、95 年度臺上字第 295 號判決參照）。又整批或大量銷售的價格，一般稱為批發價格，其價格較零售單價為低，不能謂為本款的零售價格，又增加零售商品的個數並經包裝為整盒商品，因係將商品個體本身擴大為另一交易單位，亦不能以整盒商品的零售單價作為本款所稱「商品的零售單價」。但所查獲商品超過 1,500 件時，若仍以商品的零售單價 1,500 百倍計算其賠償金額，對商標權人顯有不利，故但書規定以其總價定賠償金額，即以商品的零售單價乘於查獲商品件數之總價定賠償金額。

四、第 4 款授權金額決定說

商標權人以外之人，如欲合法使用註冊商標，本應透過商標授權之方式，於經授權的範圍內，支付對價後方能使用。未經商標授權之侵權使用行為，對於商標權人所造成之損害，應相當於侵害商標權人透過授權條件所可以取得的客觀財產價值。關於侵害智慧財產權損害賠償事件損害額之認定，實務上「辦理民事訴訟事件應行注意事項」第 87 點已規定，得參考智慧財產權人於實施授權時可得

收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，爰 100 年於第 4 款增訂相關計算其損害賠償之方式，以利商標權人選擇適用。

第 2 項係第 1 項的衡平規定，本法侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中「填補損害」的核心概念，商標權人得以第 1 項各款擇一計算其損害，對商標權人固稱便利，惟立法者考量以實際計算之方法，致所得的賠償金額過鉅，反而形同商標權人不當得利，超出賠償以填補損害範圍，故賠償金額顯不相當者，賦予法院計算賠償金額時得予酌減的權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當，以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑。

➲相關實務案例或解釋

◎ 零售單價係指侵害他人商標權之商品實際出售之單價，並非指商標權人自己商品之零售單獨或批發價【最高法院 91 年度台上字第 1411 號民事判決】。

◎ 侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。商標法第 63 條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則。商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符【最高法院 97 年度台上字第 1552 號判決】。

◎ 商標法第 63 條第 1 項第 3 款但書「但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額」，解釋上零售單價如有不同時，應先計算其平均零售單價，否則查獲之商品如有四種以上之不同單價時，零售單價加總後縱乘以最低之 500 倍計算，等於以零售單價之 2000 倍計算，即超出法定之最高倍數，容易使被害人獲取遠超過其所受損害之賠償，非立法者之本意甚明【智慧財產法院 97 年度民商上字第 4 號民事判決】。

◎ 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得依侵害商標權行為所得之利益，計算其損害；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，商標法第 61 條第 1 項前段、第 63 條第 1 項第 2 款分別規定甚明。又商標法第 63 條第 1 項第 2 款既已明文將侵害商標權行為人之所得利益，推定為商標權人之（財產上）損害，以減輕商標權人就具體損害數額、侵權行為與損害間因果關係等項之舉證責任，自不容被告 2 人在舉出相當之反證前，空謂原告公司實際上並無（財產上）損害，或縱有（財產上）損害亦與被告甲○○之侵害商標權行為欠缺因果關係為由，作為拒絕賠償之論據，僅當依推定方式計算所得之賠償金額於實際顯不相當時，本院得另依商標法第 63 條第 2 項規定，酌減至相當之數額甚明【臺灣高雄地方法院 98 年度簡附民字第 13 號刑事附帶民事判決】。

◎ 衡諸 91 年 5 月 29 日修正公布商標法第 66 條第 1 項、第 2 項之規範體系架構及修正理由，侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中「填補損害」之核心概念，該條第 1 項第 3 款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。另一方面，立法者考量以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依同條第 2 項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當，以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑【智慧財產法院 98 年度民商上字第 5 號民事判決】。

◎ 倍數之核定必須考量下列標準：(1)被告銷售定價對於原告損害之影響：如被告銷售定價越低，仿品越容易銷售，對於原告潛在市場之影響即越大，自應核定較高之倍數；(2)被告進貨與銷售之數量；數量越高核定倍數即應越高；(3)被告故意過失程度：被告如係出於故意自應核定較高倍數之損害，如係出於過失，則應斟酌過失之高底核定適度之倍數；(4)被告所能提供仿品來源資訊之高度程度：如被告所提供仿品來源之資訊越充分，則原告向仿品上游廠商追償之程度超高，原告所受經濟上之不利益即越低，則核定之倍數即應越低，反之，則應核定較高倍數之賠償；及其他一切必要情事【智慧財產法院 100 年度民商訴字第 6 號民事判決】。

◎ 商標法第 71 條第 1 項第 3 款所設「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」之規定，係為減輕商標權人之舉證責任，而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額為必要。仿冒商品之零售單價，應指在通常情形零售時之常態價格而言(最高法院 106 年度台上字第 1179 號民事判決參照)，且該條款未規定須扣除侵權人之成本及必要費用【智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 43 號民事判決】。

◎ 基於意圖販賣而陳列仿冒商標商品之犯意，陸續透過網路店商平台購買仿冒知名運動品牌商標之衣服等商品後，於夜市攤位上陳列販賣。因於夜市販賣與商標受侵權之公司的銷售通路及客群並不相同，所陳列之侵權商品亦非大量，衡酌此情，依商標法第 69 條第 3 項及第 71 條第 1 項第 3 款，以侵權者販售侵權商品，於通常情形零售時所訂常態價格作為計算基礎並乘以適當倍數，算出應賠償之金額。又商標受侵權之公司欲請求侵權者刊登裁判書主文於新聞紙，以回復公司之名譽，必須就侵害商標權行為造成其商譽受損之事實負舉證責任，否則請求為無理由【智慧財產及商業法院 110 年度民商訴字第 19 號民事判決】。

◎ 司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 1 號

會議日期：民國 104 年 05 月 04 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院

法律議題：侵害商標權事件之場合，侵權行為人製造或銷售之多樣商品，均

成立侵害商標權。倘每項商品單價不同時，商標權人主張以商標法第 71 條第 1 項第 3 款之商品單價加倍計算說，向侵權行為人請求損害賠償時，法院應以各項商品單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以倍數，作為損害賠償之金額？抑是就各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額？

討論意見：

甲說：侵害商標權之商品品項不同，為各別之商品，商標權人本得各別起訴請求各項侵害商品之損害賠償（參照最高法院 102 年度台上字第 974 號民事判決要旨）。職是，侵權行為人製造銷售多樣商品之情形下，商標權人請求損害賠償時，應以各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額。

乙說：①有多樣侵權商品而其零售單價不同時，應以平均數作為計算零售單價之基礎。倘以各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償金額之計算方法，易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，反而致商標權人有不當得利之情事，已違損害賠償之目的，係在於填補被害人實際損害之立法目的不符，已非立法者之本意（參照臺灣高等法院 96 年度智上字第 36 號、96 年度訴字第 46 號、95 年度重訴字第 52 號民事判決要旨、智慧財產法院 97 年度民商上字第 4 號民事判決要旨、97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決要旨、97 年度民商上易字第 1 號民事判決要旨）。為防查獲之商品如有數種以上之不同單價時，零售單價加總後再乘以 500 倍計算，等於以零售單價 500 倍之數倍計算，則超出法定之最高倍數，易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，或造成懲罰加害人之情形發生，解釋上法院應以各項商品零售單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以倍數，作為損害賠償金額之方式，較為妥適，且與立法目的相符。

②參諸修正前商標法第 63 條第 1 項第 3 款規定：就查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍之金額。但所查商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額。其與現行法相較，立法者將 500 倍部分刪除，觀其將最低損害賠償即單價 500 倍部分刪除之修正理由，係為使法官能依侵權行為事實之個案為裁量，避免實際侵權程度輕微，惟因商標法規定，仍以零售單價 500 倍之金額計算損害賠償額，有失公允。職是，益徵多樣侵權商品單價不同，應以平均數作為計算零售單價之基礎，不應分別計算各項侵害商品之損害賠償。

初步研討結果：採乙說。

大會研討結果：多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：32 人，採甲說 7 票，採乙說 17 票）。

◎ 零售單價之判斷

所謂零售單價，依照過往的司法實務見解，是指該條款所指零售單價係指侵害他人商標權之商品實際出售之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價，總價即侵害他人商標權的商品零售總價，並非商標專用權人自己之商品之零售總價或批發總價（最高法院 90 年度台上字第 324 號、91 年度台上字第 1411 號判決意旨參照）。

在這些還處於持有、輸入階段就被查獲的行為，侵權人可能根本就還沒有訂出零售價格，當然不可能存在侵害他人商標權商品的零售總價。然而，如果因此就說商標權人就不能請求損害賠償，這顯然與法律明定估算損害賠償，以降低權利人舉證責任的立法意旨相違背。此時就應該以市場上相同商品所存在合理的零售價格作為計算基礎。至於什麼是「市存合理零售價格」，自可由當事人分別舉證攻防辯論，由法院為最後的認定【智慧財產法院 107 年民商訴字第 37 號民事判決】。

◎ 商標對於利潤之貢獻度

按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，同法第 71 條第 1 項第 2 款定有明文。依該款規定觀之，商標權人無需證明自己所受損害或所得利益，只需證明侵權人銷售侵害商標權商品之總收入即可，依銷售該項商品之全部收入，本含有侵權人的銷售成本及必要費用，惟立法者特予商標權人便利，當商標權人不能證明該利益時，自得主張侵害者銷售該項商品之全部收入為侵害商標權行為所得之利益。但侵害者得舉證扣減其成本或必要費用，若未能舉證，則以銷售商品之全部收入為本款之賠償金額。

查被告使用系爭商標經營補教業務，固侵害原告所有系爭商標，對原告造成相當程度之損害，惟原告設址臺北，被告則位在桃園，係經營區域型補習班業務，所招募者為附近區域之高中學生，消費者即學生所考量者尚有地點、教室環境、其他科目補習服務等等，實難認系爭商標對被告此部分利潤之貢獻度為百分之百，本院審酌上開因素認系爭商標對被告此段期間利潤之貢獻度為 50%，故被告侵害系爭商標之損害賠償金額為 356,468 元（計算式：712,936 元x50%＝356,468 元），原告逾此範圍之請求即為無理由，應予駁回【智慧財產法院 109 年民商訴字第 38 號民事判決】。

【註】相關條文：（商標權之民事侵害）商 68~70；（損害賠償）民法 213~216；（專屬被授權人權利之行使）商 39。

【向海關申請查扣】

第七十二條　商標權人對輸入或輸出之物品有侵害其商標權之虞者，得申請海關先予查扣。

前項申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實，及提供

相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。

海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人。

被查扣人得提供第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進出口貨物通關規定辦理。

查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害商標權者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

➲要旨

本條係商標權人對侵害商標權物品得申請海關實施查扣之相關規定。

➲說明

為強化對商標權之保護，並配合我國加入 WTO，應遵循 TRIPS 協定第 51 條至第 60 條相關規定，參照著作權法第 90 條之 1 規定，明定商標權人得申請對有侵害商標權之虞的物品之輸入或輸出實施查扣的相關規定。各項說明如下：

第 1 項是參照 TRIPS 協定第 51 條「海關暫不放行措施」規定，明定商標權人有正當理由懷疑有侵害其商標權的物品自境外輸入或境內輸出者，為防止造成損害，得申請海關查扣該侵權物品。另依 TRIPS 協定之規定，所謂仿冒商標物品，係指任何之物品（含包裝），附有與有效註冊使用於該類物品相同的商標，或與該註冊商標主要部分無法區別，而未經授權，致依照進口國之法律，對商標權人的權利造成侵害之虞者。

第 2 項是參照 TRIPS 協定第 51 條至第 53 條規定，並顧及申請人與被查扣人雙方權益之衡平，明定申請人向海關申請查扣的程序及應提供保證金或擔保。申請查扣涉嫌侵害其商標權物品的申請方

式及受理機關如何處理，關係當事人權益甚鉅，宜予明定，俾便商標權人遵行辦理及受理機關審核。依本法第 78 條第 1 項授權規定，由經濟部會同財政部訂定發布之「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」，即明定商標權人應以書面向貨物進出口地海關申請查扣，並檢附下列資料（詳參海關查扣侵害商標權物品實施辦法 2Ⅰ）：

一、侵權事實及足以辨認侵權物品之說明，並以電子檔案提供確認侵權物品之資料，例如真、仿品之貨樣、照片、型錄或圖片。
二、進出口廠商名稱、貨名、進出口口岸與日期、航機或船舶航次、貨櫃號碼、貨物存放地點等相關具體資料。
三、商標註冊證明文件。

所謂相當之擔保，應提供相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之下列擔保：(一)政府發行之公債；(二)銀行定期存單；(三)信用合作社定期存單；(四)信託投資公司一年以上普通信託憑證；(五)授信機構之保證。第一款至第四款之擔保，應設定質權於海關（詳參海關查扣侵害商標權物品實施辦法 3）。

第 3 項是參照 TRIPS 協定第 52 條及第 54 條規定，明定海關受理其申請及實施查扣之通知義務。本項前段所稱之「通知」，參照 TRIPS 協定第 52 條規定，係指海關應於合理期間內通知申請人是否受理申請而言，另參照 TRIPS 協定資源書（Resource Book on TRIPS and Development）解釋，該通知（不論書面與否），亦即通知方式不論電話通知或書面送達均無不可，另查本項前段所稱之「通知」，並未直接發生法律效果，性質上應為觀念通知，亦不以書面為限。至於本項後段所稱之「通知」，參照 TRIPS 協定第 54 條規定，係指海關如認符合前項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人而言，性質上應為要式行政處分，依行政程序法第 110 條第 1 項前段規定：「書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起，依送達之內容對其發生效力。」自應以書面送達時對其發生效力。海關就查扣之申請，經審核符合本法第 72 條規定者，應即實施查扣，並以書面通知申請人及被查扣人。反之，若查扣之

申請須補正者，海關應即通知申請人補正；於補正前，通關程序不受影響（詳參海關查扣侵害商標權物品實施辦法 4）。

第 4 項明定被查扣人提供保證金或相當之擔保請求廢止查扣等相關事項。海關依申請所為查扣，設計上著重商標權人行使侵害防止請求權之急迫性，並未對其實體關係作判斷，即查扣物是否為侵害物，尚不得而知。爰參酌民事訴訟法第 527 條、第 530 條第 2 項（按：該項於 92 年 9 月 1 日民事訴訟法修正施行刪除）規定許債務人供擔保後撤銷假扣押，同法第 536 條規定有特別情形，亦得許債務人供擔保後撤銷假處分之精神，於第 4 項明定被查扣人亦得提供與第 2 項保證金 2 倍之保證金或相當之擔保，向海關請求廢止查扣；所定之 2 倍保證金，係作為被查扣人敗訴時之擔保。因被查扣人敗訴時，商標權人得依第 69 條之規定請求賠償，而賠償數額依第 71 條之規定，超過查扣貨物價值甚多，是以，若被查扣人未提供相當之擔保，隨即放行，則日後求償將因被查扣人業已脫產或逃匿而無法獲償，爰斟酌被查扣人應提供之保證金額度，及查扣人權利之衡平，予以明定保證金為 2 倍。

被查扣人請求廢止查扣時，應以書面向貨物進出口地海關申請，並提供海關查扣侵害商標權物品實施辦法第三條核估價格二倍之保證金或相當之擔保（詳參海關查扣侵害商標權物品實施辦法 6）。

第 5 項則係明定查扣物經確定判決認屬侵害商標權物品者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、95、97；（查扣之廢止）商 73；（賠償損害及擔保金的返還）商 74；（授權訂定查扣實施辦法）商 78；（專屬被授權人權利之行使）商 39；海關查扣侵害商標權物品實施辦法。

【海關廢止查扣】

第七十三條　有下列情形之一，海關應廢止查扣：

一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第六十九條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。

二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁定駁回確定者。

三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害商標權之物者。

四、申請人申請廢止查扣者。

五、符合前條第四項規定者。

前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。

海關依第一項規定廢止查扣者，應依有關進出口貨物通關規定辦理。

查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

➲要旨

本條係規定海關廢止查扣之法定事由。

➲說明

參酌 TRIPS 協定第 55 條規定意旨，並依當事人間主張權利之行為態樣，第 1 項明定海關應廢止查扣之法定事由：

一、第 1 款至第 3 款均屬對當事人兩造權益造成影響之訴訟程序進行結果之規定，依訴訟程序的先後排列：

（一）第 1 款，依本法第 72 條第 3 項後段海關如認符合規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人，該送達時點為海關通知受理查扣之日，申請人應於通知受理查扣之次日起算 12 日內，依第 69 條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關；如未依第 69 條規定提起侵害訴訟，並通知海關者，為免影響進出口人之權益，即難謂有查扣之必要。

（二）第 2、3 款則因法院已為明確之裁定或判決，確定不屬侵害商標權之物者，海關自應廢止查扣。另查扣物侵害商標權所提

訴訟經法院裁定駁回確定；或查扣物經法院確定判決，不屬侵害商標權之物者，申請人或被查扣人應以書面並檢附相關證明文件向貨物進出口地海關申請廢止查扣（詳參海關查扣侵害商標權物品實施辦法 7）。

二、申請人（商標權人）提出申請查扣後，如申請人申請廢止查扣，自無續行查扣之必要，爰於第 4 款明定。

三、被查扣人依前條第 4 項規定提出反擔保者，對申請人權益之保護已屬周延，為衡平被查扣人權益，自應廢止查扣，爰於第 5 款明定之。

第 2 項參酌 TRIPS 協定第 55 條規定意旨，明定第 1 項第 1 款規定之期限，海關得視需要延長。TRIPS 協定第 55 條規定之期限為 10 日，係採工作日，為求我國海關實務上執行明確，乃不區分工作日或例假日，明定其延長期限為 12 日。

第 3 項明定查扣廢止後應續行通關程序，海關得取具代表性貨樣後，依有關進出口貨物通關規定辦理（詳參海關查扣侵害商標權物品實施辦法 8）。又第 1 項第 1 款至第 4 款廢止查扣事由，均屬可歸責於申請人的情形，爰明定申請人應負擔因實施查扣所支出的有關費用。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、95、97；海關查扣侵害商標權物品實施辦法。

【保證金之返還】

第七十四條　查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第七十二條第四項規定保證金所受之損害。

申請人就第七十二條第四項規定之保證金，被查扣人就第七十二條第二項規定之保證金，與質權人有同一之權利。但前條第四項及第七十二條第五項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受

償。

有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還第七十二條第二項規定之保證金：

一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。

三、被查扣人同意返還者。

有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請返還第七十二條第四項規定之保證金：

一、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。

三、申請人同意返還者。

➲要旨

本條攸關查扣所生之保證金及損害賠償，其請求事由及受償範圍之規定。

➲說明

查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人理應賠償被查扣人因查扣所受之損害；又參酌民事訴訟法第 531 條第 1 項規定，於第 1 項明定申請人賠償的範圍應及於被查扣人因提供第 72 條第 4 項保證金所受的損害。

第 72 條第 2 項保證金的提供，在擔保被查扣人因查扣或提供反擔保所受之損害；而第 72 條第 4 項保證金的提供，在擔保申請人因被查扣人提供反擔保而廢止查扣後所受之損害，參酌民事訴訟法第 103 條第 1 項規定意旨，於第 2 項明定申請人就第 72 條第 4 項的保證金；被查扣人就第 72 條第 2 項的保證金，與質權人有同一之權利。

第 73 條第 4 項及第 72 條第 5 項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，屬實施查扣及維護查扣物所支出之必要費用，為法定程序主張權利所應支出之有益費用，爰於第 2 項後段明定應優先於申請人或被查扣人之損害受償。

第 3 項參酌民事訴訟法第 104 條規定意旨，明定申請人得申請返還第 72 條第 2 項所定保證金的事由。

第 4 項明定被查扣人得申請返還第 72 條第 4 項所定保證金的事由，以衡平當事人雙方權益。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、95、97；（保證金或擔保金）商 72Ⅱ、Ⅳ；（查扣程序之必要費用）73Ⅳ、72Ⅴ；海關查扣侵害商標權物品實施辦法。

【海關依職權暫不放行及查扣】

第七十五條　海關於執行職務時，發現輸入或輸出之物品顯有侵害商標權之虞者，應通知商標權人及進出口人。

海關為前項之通知時，應限期商標權人進行認定，並提出侵權事證，同時限期進出口人提供無侵權情事之證明文件。但商標權人或進出口人有正當理由，無法於指定期間內提出者，得以書面釋明理由向海關申請延長，且以一次為限。

商標權人已提出侵權事證，且進出口人未依前項規定提出無侵權情事之證明文件者，海關得採行暫不放行措施。

商標權人已提出侵權事證，且進出口人亦依第二項規定提出無侵權情事之證明文件者，海關應通知商標權人於通知之時

起三個工作天內，依第七十二條第一項規定申請查扣。

商標權人未於前項規定期限內，依第七十二條第一項規定申請查扣者，海關於取具代表性樣品後，將物品放行。

➲要旨

本條係為執行商標權益保護，有關海關依職權執行暫不放行措施之規定。

➲說明

本法 100 年修正前海關依職權執行商標權保護措施，實務上係依據「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」規定予以執行，惟因屬涉及人民權利義務之事項，其內容宜以法律定之，爰於本條明定其授權法據。

第 1 項規定海關於執行職務時，若發現輸入或輸出之物品有侵害商標權之虞者，應分別通知商標權人及進出口人。實務上，商標權人認進出口貨物有侵害其商標權之虞時，得檢具相關文件向海關申請提示保護，海關核准之提示保護期間，為自核准之日起至商標權期間屆滿日止，商標權經商標專責機關核准延展註冊者，商標權人得檢具延展證明文件，向海關申請延長提示保護期間至延展後之商標權期間屆滿日止（詳參海關執行商標權益保護措施實施辦法 2、3、4）。另外，商標權人對於特定進出口貨物侵害其商標權時，應檢具相關資料向海關提出檢舉，經海關研判檢舉內容具體而受理者，應通知商標權人；如不受理，應敘明理由通知商標權人（詳參海關執行商標權益保護措施實施辦法 6）。

第 2 項規定海關為前項之通知時，應指定期間限期商標權人及進出口人進行認定，並提出侵權之事證或提供無侵權情事之證明文件，於受通知者有正當理由，無法於指定期間內提出者，得以書面釋明理由，向海關申請延長指定期間，並以一次為限。衡諸當代科技進步，為節省商標權人及進出口人費用及時間等相關成本，財政部於 110 年 9 月 15 日修正發布之「海關執行商標權益保護措施實施

辦法」(以下稱實施辦法)第 7 條規定，商標權人及進出口人自接獲海關通知之時起，應依下列程序辦理：

一、空運出口貨物，商標權人應於四小時內；空運進口及海運進出口貨物，商標權人應於二十四小時內，至海關辦公處所或海關核可平臺，確認進行侵權與否之認定，並於三個工作日內，以書面或於海關核可平臺以電子資料傳輸方式提出侵權與否事證。但有正當理由，無法於期限內提出者，應於該期限屆滿前，以書面或於海關核可平臺以電子資料傳輸方式釋明理由向海關申請延長三個工作日，且以一次為限。

二、進出口人應於三個工作日內，以書面或於海關核可平臺以電子資料傳輸方式提出無侵權情事之證明文件。但有正當理由，無法於期限內提出者，應於該期限屆滿前，以書面或於海關核可平臺以電子資料傳輸方式釋明理由向海關申請延長三個工作日，且以一次為限。

本項規定之通知，依實施辦法第 7 條第 3 項規定，得以言詞、書面、電話、電子郵件或傳真為之。商標權人接獲通知後，得於海關核可平臺取得海關緝獲時所拍疑似侵權貨物之照片檔案，作為判斷是否進行侵權與否認定之參考。但應注意，海關提供之照片檔案，不得作為認定侵權與否之唯一依據，商標權人仍應檢附如認定侵權理由的文字說明、真仿品特徵差異之具體描述、真仿品對照之照片、型錄或圖片等其他侵權事證，(詳實施辦法 7Ⅲ、Ⅴ)。尤其，商標權人未於前述期限內，至海關辦公處所或海關核可平臺，確認進行侵權與否之認定或提出侵權與否事證者，海關在無違反其他通關規定之情形下，為免延宕貨物通關，得逕依進出口貨物通關規定辦理（詳實施辦法 9)。

第 3 項規定商標權人已提出侵權之事證，且進出口人未提出無侵權情事之證明文件，經海關認定為疑似侵害商標權物品者，賦予海關得依職權採行暫不放行措施之依據。如涉有違反本法第 95 條或第 97 條規定者，並應將全案移送司法機關偵辦（詳實施辦法 8I①）。

第 4 項規定，若權利人提出侵權之事證，而進出口人亦提出無侵權情事之證明文件的情況下，兩造皆有證明文件，海關無法認定是否有侵權情事，此時應轉換成由商標權人依本法第 72 條規定，於通知之時起 3 個工作日內申請查扣，不宜由海關依職權採行暫不放行措施。

第 5 項規定，如商標權人未依本法第 72 條第 1 項規定，於期限內申請查扣者，海關得於取具代表性樣品後，將物品放行。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、95、97；（申請查扣）商 72；（查扣之廢止）商 73；（賠償損害及擔保金的返還）商 74；（罰則）商 95~97；海關執行商標權益保護措施實施辦法。

【向海關申請提供侵權貨物資訊】

第七十六條　海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依第七十二條所定申請人或被查扣人或前條所定商標權人或進出口人之申請，同意其檢視查扣物。

海關依第七十二條第三項規定實施查扣或依前條第三項規定採行暫不放行措施後，商標權人得向海關申請提供相關資料；經海關同意後，提供進出口人、收發貨人之姓名或名稱、地址及疑似侵權物品之數量。

商標權人依前項規定取得之資訊，僅限於作為侵害商標權案件之調查及提起訴訟之目的而使用，不得任意洩漏予第三人。

➲要旨

本條係明定海關有關檢視查扣物、提供權利人侵權貨物相關資訊及資訊利用限制之相關規定。

➲說明

參考「世界海關組織（World Customs Organization）」所提供之

「賦予海關權力執行與貿易有關智慧財產權協定之國家法律範本」第 8 條及美國、歐盟、日本等國就相關議題的立法例，允許海關依權利人之申請，在不損及查扣物機密資料保護之情形下，依申請人或被查扣人的申請，准其檢視查扣物，以協助確定是否為侵害商標權物品。

第 1 項係授權海關得依申請允許檢視查扣物的相關規定。參照 TRIPS 協定第 57 條規定，海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，給予權利人充分的機會，對海關所查扣的物品進行檢視，俾證實其指控，並給予進口商同等檢視物品的機會，以便利第 72 條所定申請人或被查扣人；或依第 75 條所定商標權人或進出口人之申請，以瞭解查扣物之狀況，繼而就查扣物主張權利。

申請檢視查扣物者，應以書面或電子傳輸資料方式向貨物進出口地海關為之，並應遵循海關指定之時間、處所及方法（詳參實施辦法 10、13）。

第 2 項明定商標權人得向海關申請提供侵權物品之相關資料，按關稅法第 12 條第 1 項第 7 款：「關務人員對於納稅義務人、貨物輸出人向海關所提供之各項報關資料，應嚴守秘密，違者應予處分；其涉有觸犯刑法規定者，並應移送偵查。但對下列各款人員及機關提供者，不在此限：一、...七、其他依法得向海關要求提供報關資料之機關或人員。...。」，故於本法明定，海關依本法第 72 條第 3 項規定實施查扣，或依本法第 75 條第 3 項規定採行暫不放行措施後，為便利商標權人確認侵害商標權之人及其侵權事實，商標權人得依法向海關申請提供相關資料，經海關同意後，提供進出口人、收發貨人之姓名或名稱、地址及疑似侵權物品之數量（詳參實施辦法 11）。

第 3 項明定商標權人保密義務，商標權人雖得依第 2 項規定向海關申請提供進出口人、收發貨人之姓名或名稱、地址及疑似侵權物品數量之資料。惟前揭資料仍屬依法應守秘密之事項，限定使用目的為調查侵權事實或提起訴訟所必要，商標權人不得任意洩漏該資料予第三人，故申請提供相關資料者，應備具申請書，並檢附：(一)商標權證明文件；(二)侵權事證；(三)商標權人聲明自海關取得

之資料僅限於侵權案件調查及提起訴訟使用之切結書。如有違反，自應負民事上之損害賠償責任，及刑法第 317 條洩漏業務上知悉工商秘密罪之刑事責任（詳參實施辦法 11）。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、95、97；（申請查扣）商 72；（查扣之廢止）商 73；（賠償損害及擔保金的返還）商 74；（罰則）商 95~97；海關執行商標權益保護措施實施辦法。

【向海關申請調借貨樣】

第七十七條　商標權人依第七十五條第二項規定進行侵權認定時，得繳交相當於海關核估進口貨樣完稅價格及相關稅費或海關核估出口貨樣離岸價格及相關稅費百分之一百二十之保證金，向海關申請調借貨樣進行認定。但以有調借貨樣進行認定之必要，且經商標權人書面切結不侵害進出口人利益及不使用於不正當用途者為限。

前項保證金，不得低於新臺幣三千元。

商標權人未於第七十五條第二項所定提出侵權認定事證之期限內返還所調借之貨樣，或返還之貨樣與原貨樣不符或發生缺損等情形者，海關應留置其保證金，以賠償進出口人之損害。

貨樣之進出口人就前項規定留置之保證金，與質權人有同一之權利。

➲要旨

本條明定申請調借貨樣進行侵權認定之法據。

➲說明

第 1 項及第 2 項規定，權利人得提供海關核估進口貨樣完稅價格及相關稅費或海關核估出口貨樣離岸價格及相關稅費百分之一百二十之保證金，且最低不得低於新臺幣三千元，向海關申請調借貨樣。另海關為秉持公平立場依法行政，且避免介入商標權人與進出

口人間之私權紛爭，限於審酌商標權人調借貨樣之必要性，亦即，進出口貨物於現場進行侵權認定困難，需調借貨樣進行儀器設備鑑定；或具特殊原因經海關同意者為限，且經商標權人書面切結不侵害進出口人利益及不使用於不正當用途後，始提供貨樣予商標權人（詳參實施辦法 12）。

第 3 項增訂商標權人未於規定期限內返還貨樣，或返還之貨樣與原貨樣不符或發生缺損等類似情形，為賠償進出口人之損失，以商標權人提供的保證金作為貨樣損害之賠償。

第 4 項有關本條保證金之提供，在擔保貨樣之進出口人就第 3 項所定之損害得以受償，爰參酌民事訴訟法第 103 條第 1 項規定意旨，明定進出口人就第 3 項規定留置之保證金，與質權人有同一之權利，以便利進出口人主張權利。

【註】相關條文：（申請海關實施查扣）商 72；（海關依職權執行暫不放行措施）商 75；海關執行商標權益保護措施實施辦法。

【授權海關訂定相關辦法】

第七十八條　第七十二條至第七十四條規定之申請查扣、廢止查扣、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。

第七十五條至第七十七條規定之海關執行商標權保護措施、權利人申請檢視查扣物、申請提供侵權貨物之相關資訊及申請調借貨樣，其程序、應備文件及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

➲要旨

本條係關於第 72 條至第 77 條具體內容設計之授權規定。

➲說明

第 1 項係明定關於第 72 條至第 74 條之具體實施內容，授權由主管機關會同財政部定之。亦即有關申請查扣、廢止查扣、保證金

或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由經濟部會同財政部定之。

經濟部及財政部已於 93 年 9 月 15 日會銜發布「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」。因應 100 年修正之授權條次，另配合本法新增授權財政部訂定「海關執行商標權益保護措施實施辦法」之作業規定，為使海關實施作業之規定完備及一致性之考量，修正「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」，並於 101 年 8 月 2 日經濟部經智字第 10104605310 號、財政部台財關字第 10105008230 號令修正發布，其修正要點如下：

一、配合本法修正授權條次（海關查扣侵害商標權物品實施辦法 1）。

二、配合海關執行作業需求，增訂應以電子檔案提供確認侵權物品之資料；及海關依法廢止查扣得取具代表性貨樣後，依有關進出口貨物通關規定辦理之程序的條文（海關查扣侵害商標權物品實施辦法 2、5、8）。

第 2 項規定，第 75 條至第 77 條規定之海關執行商標權保護措施、權利人申請檢視查扣物、申請提供侵權貨物之相關資訊及申請調借貨樣，其程序、應備文件及其他相關事項之辦法，由財政部定之。

在 100 年修正施行前，財政部為保障專利權人、商標權人及著作權人權益，依據世界貿易組織「與貿易有關之智慧財產權協定」之意旨及我國相關法令，本於公平公正之原則，促進正常國際貿易，避免造成通關障礙，特予訂定發布「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」。該要點原則上採檢舉保護方式，海關經權利人、權利人之被授權人、權利人之代理人、權利人團體提示或其他機關通報，如發現有涉嫌侵害商標權及著作權之貨物，則依關稅法、貿易法、著作權法、商標法、民事訴訟法及刑事訴訟法等有關規定辦理。100 年修正施行後，財政部已於 101 年 7 月 9 日以台財關字第 10105520440 號令訂定發布「海關執行商標權益保護措施

實施辦法」，並定於自發布日施行，施行前之「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」，已修正名稱及內容為「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」（103 年 4 月 7 日台關緝字第 1031004458 號令）。

為強化對商標權人之保護、落實電子化政府及簡化行政程序，財政部關務署復於 105 年 12 月 30 日以台財關字第 1051027669 號令修正發布「海關執行商標權益保護措施實施辦法」，並於 106 年 1 月 1 日正式施行，明定商標權人依本辦法所為之申請或檢舉，得以書面或電子資料傳輸方式提出（實施辦法 13）；而經商標專責機關登記之專屬被授權人，除授權契約另有約定外，在被授權範圍內，得檢附證明文件，以自己名義行使與負擔所定有關商標權人之權利及義務（實施辦法 15）。嗣因應當代科技進步，財政部為節省商標權人及進出口人費用及時間等相關成本，放寬商標權人至海關進行侵權與否認定之作業程序規定，於 110 年 9 月 15 日以台財關字第 11010241464 號令修正「海關執行商標權益保護措施實施辦法」第 7 條、第 9 條（詳參實施辦法 7、9）。

【註】相關條文：（申請海關實施查扣）商 72；（海關查扣之廢止）商 73；（賠償損害與保證金之返還）商 74；（海關依職權執行暫不放行措施）商 75；（檢視查扣物與申請提供侵權貨物之相關資料）商 76；（申請調借貨樣）商 77；海關查扣侵害商標權物品實施辦法；海關執行商標權益保護措施實施辦法。

【專業法庭之設立】

第七十九條　法院為處理商標訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

➲要旨

本條係允許法院設商標訴訟案件專業法庭及專家參審之授權規定。

➲說明

為因應近年來國際間重視及保護智慧財產權之趨勢，並提昇我國司法機關處理智慧財產案件之專業性及效率，我國自於 97 年 7 月 1 日設立智慧財產專業法院，有效避免民、刑事案件停止訴訟之延滯，加速解決訴訟紛爭，並累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求，本依據智慧財產法院組織法第 3 條規定，係由智慧財產法院掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務，惟為迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭，健全公司治理，提升經商環境，以促進經濟發展，並充實商業事件審判事務及相關司法行政事務所需之輔助人力及資源，司法院於 112 年 4 月 26 日修正公布「智慧財產及商業法院組織法」，並於 112 年 8 月 30 日生效；依智慧財產及商業法院組織法第 2 條規定，智慧財產及商業法院掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟，以及商業之民事訴訟與非訟事件，其管轄範圍依第 3 條規定如下：

一、民事訴訟事件

依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件。

二、刑事訴訟案件

因刑法第 253 條、第 254 條、第 317 條、第 318 條之罪或違反商標法、著作權法及智慧財產案件審理法第 72 條至第 74 條案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件；營業秘密法第 13 條之 1、第 13 條之 2、第 13 條之 3 第 3 項及第 13 條之 4 之第一審刑事案件；營業秘密法之第二審刑事案件；國家安全法第 8 條第 1 項至第 3 項之第一審刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。

三、行政訴訟事件

因專利法、商標法、著作權法、著作權集體管理團體條例、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。

四、指定管轄案件

其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之案件。

為便利檢察官就近查察、追訴智慧財產犯罪及向各地方法院聲請核發搜索票或聲請羈押被告，並俾地方法院得即時調查、裁定，偵查事務及第一審審判業務，宜分由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院辦理。智慧財產案件審理法第 54 條第 1 項明定，組織法第 3 條第 2 款本文所列智慧財產犯罪之起訴，除有智慧財產案件審理法第 54 條第 2 項之情形(營業秘密刑事案件)外，應向管轄之地方法院為之；檢察官聲請以簡易判決處刑者，亦同。換言之，前述所示智慧財產犯罪之刑事第一審案件，由各地方法院管轄。

最高法院以下各級法院，辦理商標訴訟案件，仍有設置專業法庭專責審理之需求，故本條雖與上開智慧財產及商業法院組織法第 2 條規定有關，仍有獨立規範之必要。

【註】相關條文：（智慧財產及商業法院管轄範圍）智慧財產及商業法院組織法 3。

第三章　證明標章、團體標章及團體商標

商標法保護的客體除商標外，還包括證明標章、團體標章及團體商標。本章係對證明標章、團體標章及團體商標的定義、申請人、申請要件、使用及特殊廢止事由為規定，並對其他事項依性質為準用商標之規定。

證明標章、團體標章、團體商標依其性質，雖各具識別性，但其識別功能皆與商標有別，且具有多數人共同使用的特徵，故標章或團體商標權人依法須管理及控制標章或團體商標的使用方式，並有訂定使用規範書之必要，因標章或團體商標權人的資格能力及代表性與標章或團體商標的使用關係緊密，該等權利之移轉、授權及設定質權應受限制。又基於三者性質的特殊性，對於不當使用而致生損害於他人或公眾之虞者，本章亦明定應廢止其註冊的事由。

【證明標章及產地證明標章之定義】

第八十條　證明標章，指證明標章權人用以證明他人商品或服務之特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並藉以與未經證明之商品或服務相區別之標識。

前項用以證明產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，證明標章之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地證明標章。

主管機關應會同中央目的事業主管機關輔導與補助艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業，提升生產力及產品品質，並建立各該產業別標示其產品原產地為台灣製造之證明標章。

前項產業之認定與輔導、補助之對象、標準、期間及應遵行事項等，由主管機關會商各該中央目的事業主管機關後定之，必要時得免除證明標章之相關規費。

➲要旨

本條為一般證明標章及產地證明標章之定義規定。

➲說明

本法 82 年修正增訂證明標章註冊之前，即有驗證性質標章存在，例如政府機構之 CNS 驗證標章及優良農產品證明標章（CAS 標章）均屬之。因為經濟發展，消費者對產品的品質日益重視，一些具有公信力的非官方驗證機構，提供品質、特殊規格或特性之驗證，礙於當時本法無證明標章制度，實務上只能以服務標章名義註冊。但證明標章係用以證明他人的商品或服務符合其驗證條件，與用以表彰自己所提供的檢驗服務性質有別，例如環保標章最初係於 81 年指定於可回收、不污染、省能源之環保標章產品認證服務取得註冊，嗣重新申請註冊為證明標章，環保標章之定義，為係由證明標章權人同意之人使用，證明其提供之商品或服務符合「綠色消費暨環境保護產品推動使用作業要點」之環保標章規格標準。

92 年修正證明標章的定義性規定，包含產地為證明標章的證明事項。產地證明標章的圖樣中得含有表彰該產地的地理名稱或足以指示該產地地理區域的標識，產地名稱可能是人為的既有地理區劃，亦可能是基於自然與人文因素形成的地理區域。至於「足以指示地理區域之標識」，指具備地理意義的標識，例如地理圖形（臺灣輪廓圖）、著名地標（台北 101 大樓）、國家標記（加拿大楓葉）等，只要在一般人的認知，該標識為特定地理區域的表示者屬之。

第 1 項規定，證明標章係用以證明他人商品或服務的「特定品質」、「精密度」、「原料」、「製造方法」、「產地」或「其他事項」，並藉以與未經證明的商品或服務相區別之標識。但證明標章權人若用以證明自己的商品或服務，其立場是否公平、公正、客觀，即易受質疑，而影響證明標章應有的證明功能，所以本項明定證明標章係用以證明「他人」的商品或服務。

其次，「特定品質」、「精密度」、「原料」、「製造方法」、「產地」為證明標章常見的證明事項，故本項予以明定，但

證明標章亦得用於證明商品或服務的其他事項，例如，優良服務作業規範（GSP）標章，係用以證明所提供之商業服務在經營管理、顧客服務過程及軟硬體設施均符合『優良服務作業規範（GSP）認證標章使用規範』之標準，以提供消費者安心、信賴、滿意的消費環境，促進整體商業之健全發展。

證明標章用以證明商品或服務的特性，主要係讓消費者藉以區辨經證明與未經證明的商品或服務，故證明標章本身須具有識別性，若證明標章僅為單純說明文字，例如以「GUARANTEED100%COTTON」或「百分之百羊毛」等文字證明衣服的材質，因為一般衣服相關的製造者或行銷者都會使用該等說明性文字，以之作為證明標章無法將經證明的商品與未經證明的商品相區別，應不具證明標章的識別功能。

第 2 項規定，證明標章用以證明產地者，該地理區域的商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，證明標章的申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域的標識申請註冊為產地證明標章。通常是因為源自該產地的商品或服務有特定品質、風味或其他的特性，或擁有聲譽，相較於相同的商品或服務，來自該地理區域者擁有較高的市場評價，常為消費者選購的重要考量因素之一，為避免市場混淆其真正產地而誤用，並保障當地業者共同的利益，即可透過證明標章之註冊以證明其商品或服務的產地，例如，申請「美濃」作為產地證明標章，指定使用於粄條商品，因美濃居民以客家人為主，而粄條為客家傳統米食，美濃生產的粄條長久以來夙著盛譽，則「美濃」地區於粄條商品因產生品質與聲譽之意涵，即符合申請產地證明標章之要件。反之，申請「臺北」使用於粄條商品申請產地證明標章註冊，因「臺北」為產地的粄條商品，並未具備特定品質、聲譽或其他特性之意涵，予人印象僅為單純產地的說明，並不符合產地證明標章的定義。除了地理名稱外，在一般消費者心中具有地理意義的標識，因具有指示特定地理區域的功能，亦得以之申請註冊為證明標章。例如，赤崁樓為臺南著名地標，楓葉

及澳洲地形的輪廓圖則分別為加拿大及澳洲的代表性標識，若符合產地證明標章的定義時，亦得以之指示特定地理區域申請註冊。

所謂「該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性」，係指商品或服務因該地理環境因素所具備的特性，例如歸因於該地理環境的土壤、氣候、風、水質、海拔高度、溼度等自然因素所造成，或與該地傳統或特殊的製造過程、產出方法、製造技術等人文因素具有關連等情形。若證明標章用以證明商品具備的特性或品質，純粹是由於證明標章權人訂定其產製標準加以監督控制的結果，而與其地理環境間無關連性者，即不符合產地證明標章的定義，而屬證明商品或服務的品質、精密度、原料、製造方法或其他事項的一般證明標章。

我國為世界貿易組織會員，應履行 TRIPS 協定有關地理標示之保護規定，該協定第 22 條規定，地理標示係指辨別商品來自於特定地區之標示，且該商品的特定品質、聲譽或其他特性，主要係由該地區的自然或人文因素所決定的標示，依該定義，會員之地理標示符合產地證明標章之要件，得申請註冊為產地證明標章（詳參「證明標章、團體標章及團體商標審查基準」），此為我國提供會員有關地理標示積極之保護。至於地理標示未在我國取得產地證明標章註冊者，得依本法第 30 條第 1 項第 8 款及第 9 款規定排除他人商標或標章之註冊，主張消極之保護。另為因應向國際間提出我國之地理標示清單，以我國地理名稱註冊為產地證明標章者，均將作為日後挑選我國地理標示清單之資料庫，智慧局將不定期邀集具備各該領域專業知識之目的事業主管機關或專家，就已獲准註冊之產地證明標章或產地團體商標商品本身的品質、聲譽或特性，或其品質、聲譽或特性是否主要歸因於其地理來源等提供諮詢意見，以進行我國地理標示清單之篩選及認定。

第 3 項規定，本法主管機關經濟部，係於產業創新條例第 7 條明定「各中央目的事業主管機關應輔導或輔助艱困產業、瀕臨艱困產業、傳統產業及中小企業，提升生產力及產品品質；並建立各該產業別標示其產品原產地為臺灣製造之證明標章。」並訂定「臺灣

製產品 MIT 微笑標章推動及管理辦法」、「臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度推動及管理要點」，建立臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度，推動「臺灣製產品 MIT 微笑標章」以具體實踐本項規定。

第 4 項規定，係對於「艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業」產業之認定與輔導、補助之對象、標準、期間及應遵行事項等，授權主管機關會商各該中央目的事業主管機關訂立實施辦法之法據。所稱「艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業」，指由經濟部評估屬內需型、競爭力較弱、易受貿易自由化衝擊之產業；為「臺灣製產品 MIT 微笑標章推動及管理辦法」第 4 條第 1 項第 1 款定義之「第一類」產品業者，並經跨部會「因應貿易自由化產業輔導專案小組」審議認定屬加強輔導型產業（經濟部 101 年 9 月 11 日經工字第 10102119390 號函參照）。至於輔導及補助該等產業，則依經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法辦理（臺灣製產品 MIT 微笑標章推動及管理辦法 16；臺灣製 MIT 微笑產品驗證制度推動及管理要點 52 參照）。

依規費法第 7、10 條規定，主管機關為特定對象之權益辦理審查、發證等事項，應收取規費。惟經濟部為因應本項規定，另訂有「臺灣製產品 MIT 微笑標章審查及發證收費標準」，依該收費標準之規定，廠商申請臺灣製產品 MIT 微笑標章之審查及發證，應依所申請辦理之案件類型(臺灣製產品 MIT 微笑標章推動及管理辦法 4)繳納規費。申請使用 MIT 微笑標章之業者如屬於經濟部公告第一類之「艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業」，得免收上述規費（審查及發證收費標準 2、3）。目前依據行政院核定之「因應貿易自由化產業調整支援方案」定期召開「因應貿易自由化產業輔導專案小組會議」，經濟部已公告認定的成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、鞋類、袋包箱、家電、石材、陶瓷、木竹製品、農藥、環境用藥、動物用藥及其他（紡織帽子、圍巾、紡織手套、傘類、布窗簾及紡織護具）等 17 類 22 項屬敏感弱勢需加強輔導的產業，依前揭收費標準第 3 條免收規費。

【註】相關條文：（準用商標相關規定）商 94；（不得註冊事由）商 29Ⅰ、30

Ⅰ；（地理標示之定義）TRIPS 協定 22、24；（地理標示之消極保護）商 30I⑧、⑨。

【證明標章之申請人】

第八十一條　證明標章之申請人，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。

前項之申請人係從事於欲證明之商品或服務之業務者，不得申請註冊。

➲要旨

本條為證明標章申請人資格及其從事業務之限制規定。

➲說明

第 1 項規定證明標章的申請人以具有證明他人商品或服務能力的法人、團體或政府機關為限。此為申請人必須具有證明他人商品或服務的能力，亦即對於標章之使用有監督控制之能力，一般而言，政府機關或同業公會、協會較為消費者及所欲證明商品或服務的同業所信賴，其他法人或團體提出申請時，申請人必須提出具有證明能力的證據，可就法人或團體成立目的、宗旨、任務、營業項目、規模、歷史及聲譽等加以衡酌。證明標章申請人不以法人為限，此與團體標章及團體商標不同，因證明標章的性質重在其證明能力，如非法人的機構或團體，在特定領域的研究有其歷史及聲譽，而受相關領域的從業者及消費者所信賴，亦得作為證明標章申請人。至於申請人為政府機關的情形，則可就該機關之業務職掌予以審酌，若其為欲證明商品或服務之目的事業主管機關時，其具有證明能力應較無疑義。

證明標章為了證明商品或服務具有特定品質、精密度、原料、製造方法或其他事項，須踐行一定檢測程序者，申請人得自為檢測，或在其監督控制下，委託具有檢測能力之法人或團體進行檢測

或驗證，使其檢測或驗證符合使用規範書的規定，不影響其證明能力之認定（商施 47）。

第 2 項明定證明標章申請人不得從事於欲證明的商品或服務業務，其理由在於證明標章主要係用以證明商品或服務具有的特性，若申請人本身從事於所證明商品或服務之業務，其與同業間存在競爭關係，不容易保持超然中立的立場，且申請人若於自己的商品或服務使用該標章，則證明結果是否公正、客觀也易受質疑，故申請人從事於欲證明的商品或服務的業務者，不得申請註冊（詳參「證明標章、團體標章及團體商標審查基準」）。

【註】相關條文：（證明標章廢止）商 93。

【證明標章之申請要件】

第八十二條　申請註冊證明標章者，應檢附具有證明他人商品或服務能力之文件、證明標章使用規範書及不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明。

申請註冊產地證明標章之申請人代表性有疑義者，商標專責機關得向商品或服務之中央目的事業主管機關諮詢意見。

外國法人、團體或政府機關申請產地證明標章，應檢附以其名義在其原產國受保護之證明文件。

第一項證明標章使用規範書應載明下列事項：

一、證明標章證明之內容。

二、使用證明標章之條件。

三、管理及監督證明標章使用之方式。

四、申請使用該證明標章之程序事項及其爭議解決方式。

商標專責機關於註冊公告時，應一併公告證明標章使用規範書；註冊後修改者，應經商標專責機關核准，並公告

之。

➲要旨

本條為證明標章之申請及使用規範書應記載事項之規定。

➲說明

第 1 項係配合證明標章申請人須有證明他人商品或服務的能力，且不能從事於欲證明商品或服務業務，所為申請要件之規定。提出證明標章註冊申請時，申請人必須檢附具有證明他人商品或服務能力的證明文件，及不從事所證明商品的製造、行銷或服務提供之聲明，前述聲明僅為形式審查，但是，為維護證明標章申請人中立的立場，如有客觀事證顯示申請人實際上從事該等商品或服務之業務，例如申請人於證明之商品或服務已有在先註冊商標，應通知申請人釋明，申請人的說明必須足以釐清其確實未從事於所證明商品或服務的業務，始得受理該案之申請；實務上，其欲證明的商品或服務，如與已註冊或申請中商標指定的商品或服務相同者，應拋棄前案註冊商標權或撤回該商標註冊申請案，或減縮與證明標章欲證明之同一商品或服務者，始足以釋明未有從事於所證明商品或服務業務之情事。若證明標章之申請註冊有產生將證明標章作為商標使用之虞者，應不得註冊。

第 2 項規定，在產地證明標章申請人的代表性有疑義時，商標專責機關得向商品或服務的中央目的事業主管機關諮詢意見。考量產地證明標章用以證明商品或服務源自一定的地理區域，產地名稱應屬當地生產者的共同財產，標章權人並須管理及監督該標章之使用，故申請人必須具有代表性，始足以受該地理區域內從事相關商品或服務生產活動者所信賴，通常政府機關或受政府授權者較容易具備前述條件。審查時對於申請人的代表性有疑問時，因為商品或服務的中央目的事業主管機關對於該地理區域的生產活動較為熟悉，且具備相關專業知識，應有能力對申請人的代表性進行評估，故商標專責機關得諮詢其意見以為判斷。

第 3 項規定，主要因外國法人、團體或政府機關申請產地證明標章註冊之情形，較難判斷申請人是否具備代表性，故要求申請人檢附以其名義在其原產國受保護的之證明文件，用以證明原產國承認其作為標章權人的資格，以利審查上判斷。

第 4 項規定使用規範書應記載之事項，包括：

一、證明標章證明之內容

證明之內容為證明標章之核心，申請註冊時應清楚記載證明之商品或服務，所欲證明之特性及此等商品或服務應符合之規範。證明的商品或服務，可以為概括的種類名稱，例如「食品」、「電子產品」、「紡織品」、「機器設備保養維修服務」、「觀光旅遊服務」等，若所證明者係為特定的商品或服務，則應具體指明，例如「平面顯示器」或「自行車」商品。至於標章所欲證明之特性及商品或服務應符合之規範，得具體指明其特性及相關規範名稱，亦得記載為「符合證明標章權人所訂之條件」。

證明標章係用以與未經證明之商品或服務相區別的標識，對於證明標章所證明之「商品或服務」，為有助於他人確認得使用證明標章的「商品」或「服務」範圍，證明標章之申請，應準用商標法第 19 條第 5 項及商標法施行細則第 19 條第 1、2 項規定，依商品及服務分類之類別順序，指定使用之商品或服務類別，並具體列舉商品或服務名稱；其商品及服務分類應由商標專責機關依照世界智慧財產權組織之商標註冊國際商品及服務分類尼斯協定發布之類別名稱公告者為主(商施 48 準 19)，並作為使用規範書之附件。

二、使用證明標章之條件

使用證明標章之條件，指證明標章權人同意第三人使用該證明標章於商品或服務的條件，例如原料、製作方法、生產方式、品質或其他特性的標準。使用條件的記載必須清楚、明確，使任何人得由使用規範書本身，知悉使用該標章必須具備的條件，若所定之原料、製作方法、生產方式、品質或其他特性的標準，內容較為繁瑣者，得以附件的方式表現。申請人可以自己訂定使用條件的相關標

準，亦可引用他人所訂之標準，前者如環境部之產品碳足跡減量標籤證明標章，使用條件為該部所訂之「環境部推動產品碳足跡管理要點」；後者如中華民國環保生物可分解材料協會「可堆肥認証」標章，係用以證明塑膠材料及其產品為可堆肥化塑膠，符合國家標準 CNS14661。

標章權人對於使用證明標章的方式為相關規範者，例如標章標示於商品或包裝的位置、標章圖樣大小等，應於本項目下載明。此外，若申請或使用證明標章必須支付費用者，亦應於本項下為費用的記載。

三、管理及監督證明標章使用之方式

證明標章使用之管理，指標章權人依使用規範書所定條件同意他人使用證明標章，故使用規範書應載明相關的檢測或驗證等方式及程序。標章權人同意第三人使用後，關於後續該第三人的使用，標章權人必須加以監督，以確保證明標章確實依既定的規範條件為使用，故使用規範書應載明監督證明標章使用之方式，包括證明標章權人對於使用證明標章之具體管理監督辦法，及相關作業流程規定，例如實施監督及定期或不定期檢驗程序、限制改善的期間、未依限改善時的罰則，以及其他違反使用規範書情形，依情節輕重之處罰等。證明標章權人雖不自為檢測或驗證，仍須控制標章的使用符合使用規範書之規定，標章權人對受委託進行檢測或驗證者須進行監督控制，並應於本項下，載明受委託進行檢測或驗證者為何，並說明其所實施的監督控制情形。

四、申請使用該證明標章之程序事項及其爭議解決方式

使用規範書應載明申請使用證明標章的程序事項，包括申請程序及應備文件，例如：須檢附身分或資格證明文件者，其應檢附的證明文件；須填載的表格等。另應記載使用證明標章的爭議解決方式。所稱爭議包括申請使用未獲允許；商品流通於市場後，經標章權人抽驗，認定不合格，而被同意使用人不服，以及其他有關標章使用而與標章權人間所發生的爭執。爭議解決重在公平、公正，故

標章權人得以內部訂定的程序為爭議處理的先行程序，惟爭議的最後決定者應為專業仲裁人或法庭等中立第三者。若證明標章權人之決定屬行政處分者，則應依行政爭訟程序解決爭議。

有關團體標章第 86 條第 2 項第 4 款及團體商標第 89 條第 2 項第 4 款有關「違反規範之處理規定」之用語，與本條第 4 項第 4 款「申請使用該證明標章之程序事項及其爭議解決方式」規定不同，其理由在於團體標章及團體商標之使用，須符合該團體使用規範的會員資格及條件等始能成為會員，並依使用規範的規定使用標章或商標，因係採成員間封閉式及自發性的管理，會員加入時即可了解其可能的處罰情形，故僅須訂定「違反規範處理」之規定即可。而證明標章之使用，係採開放式，證明標章權人與申請使用證明標章之人間，並無既定的關係存在，當任何人的商品/服務符合證明標章使用規範書之條件，而欲使用其證明標章與市場其他商品加以區隔時，即可透過使用規範書規定的申請程序，向證明標章權人申請同意使用，若證明標章權人不同意該申請，或對經同意之人使用證明標章是否符合規範有爭議時，應有一客觀、中立的爭議解決方式加以評斷，並應於使用規範書明訂之，故不同於團體商標（標章）之規定。

第 5 項規定，證明標章於註冊公告時，應一併公告其使用規範書，註冊後修改時，亦須應經商標專責機關核准並予以公告。證明標章的使用規範書為標章權人及經其同意使用人的共同行為準則，從事於相關商品或服務業務之人及消費者也需要瞭解證明標章的規範內容，故證明標章註冊公告時，應一併公告使用規範書，以供相關人士遵循，並使申請使用程序及條件透明化。證明標章經核准註冊後，標章權人得修改使用規範書，例如：修改商品必須具備的品質標準、標章的使用方式、申請程序事項等，但不得擴大證明的商品或服務範圍。使用規範書關乎標章既有及潛在使用者的利用，以及消費者以該標章辨識一定品質或特性的商品或服務之利益，故修改後的使用規範書應經審查，經商標專責機關核准並公告後始生效力。

【註】相關條文：（證明標章之廢止註冊）商 93。

【證明標章之使用】

第八十三條　證明標章之使用，指經證明標章權人同意之人，依證明標章使用規範書所定之條件，使用該證明標章。

➲要旨

本條為證明標章維持權利之使用規定。

➲說明

證明標章權利的維持仍有待於標章的真實使用，證明標章之使用，指經標章權人同意之人，依證明標章使用規範書所定之條件，使用該證明標章（商 83），亦即被同意使用之人為行銷目的，將證明標章用於商品或其包裝容器、或用於與提供服務有關之物品，或用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式使用，並足以使消費者認識其為證明標章（商 17 準用商 5）。證明標章權人本身不能將該標章使用於標章所證明之商品或服務，但是為了推廣證明標章及該等商品或服務，標章權人可以於廣告及促銷活動使用該證明標章。

證明標章的使用規範書有證明標章使用條件之規定，若標章權人不依使用規範書所定之條件同意他人使用，或該他人之使用未依使用規範書所定的條件使用者，非屬維持權利的合法使用，證明標章尚有被廢止註冊之可能（商 93）。

【註】相關條文：（商標使用之準用規定）商 17；（商標使用）商 5；（證明標章廢止註冊之特別規定）商 93；（證明標章準用商標之廢止規定）商 94；（商標之廢止規定）商 63。

【產地證明標章之特別規定】

第八十四條　產地證明標章之產地名稱不適用第二十九條第一項第一款及第三項規定。

產地證明標章權人不得禁止他人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示其商品或服務之產地。

➲要旨

本條為關於產地證明標章之產地名稱識別性認定的特別規定，以及行使產地證明標章權利之限制。

➲說明

第 1 項為產地證明標章之產地名稱有關識別性的特別規定。產地證明標章的識別性，為指示經證明地理來源的商品或服務，並得以與未經證明之商品或服務相區別，故消費者除須能以產地證明標章識別產地外，尚必須能藉由該標章，將經證明的商品或服務與未經證明者相區別。在申請一般商標註冊的情形，商標若僅由描述所指定商品或服務的產地名稱或標識所構成，審查時，通常以該商標不具識別性，予以核駁。但在產地證明標章的情形，產地為該標章所欲證明的事項，消費者係藉由該產地證明標章所指示的產地名稱，來區辨商品或服務源自於該地理區域，因此並無第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。此外，產地名稱即產地證明標章用以識別的主要部分，亦無第 29 條第 3 項聲明不專用規定之適用。惟產地證明標章中含有產地名稱以外的說明性事項、通用標章/名稱或其他不具識別性事項應否聲明不專用，仍應準用「聲明不專用審查基準」之規定。

第 2 項為產地名稱合理使用之規定。單純地理名稱雖經註冊取得產地證明標章權，第三人未經證明標章權人同意，不得將已註冊的證明標章使用於相關商品，而有致相關消費者誤認其為經產地證明的商品或服務。但源自於該地理區域的商品或服務，仍有以該地理名稱作為產地說明的需要，故產地證明標章權人不得禁止第三人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，將地理名稱作為商品或服務產地說明之表示。至於他人之使用是否符合商業交易習慣之誠實信

用方法，及其使用結果與經證明產地的商品有無產生混淆誤認之虞，應由司法機關就實際使用情形以為斷。

【註】相關條文：（準用商標相關規定）商 94；（商標不得註冊事由－積極要件）商 29Ⅰ；（商標權效力之限制）商 36。

【團體標章之定義】

第八十五條　團體標章，指具有法人資格之公會、協會或其他團體，為表彰其會員之會籍，並藉以與非該團體會員相區別之標識。

➲要旨

本條為團體標章的定義規定。

➲說明

考量團體成員從事團體外部活動時，可能需要特定之標識以表彰自己為該團體會員的身分，以與非屬該團體會員者相區別，例如 ROTARY 標章，係用以表彰國際扶輪社會員之會籍，或台灣區茶輸出業同業公會 Taiwan Tea Exporters Association 標章，用以表彰台灣區茶輸出業同業公會會員之會籍。

團體標章是由團體提供予其會員使用，因此，申請人必須是以「人」為集合體的公會、協會或其他團體。至於財團法人係以「財產」為集合體；公司雖是營利性社團法人，惟公司股東並無以團體標章表彰其股東身分的需要；自然人雖有權利能力，惟其不具團體性質，故均非適格的團體標章申請人。

【註】相關條文：（準用商標相關規定）商 94；（商標不得註冊事由）29Ⅰ、30Ⅰ；（團體標章之使用）商 87。

【團體標章之申請要件】

第八十六條　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書，向商標專責機關申請之。

前項團體標章使用規範書應載明下列事項：

一、會員之資格。

二、使用團體標章之條件。

三、管理及監督團體標章使用之方式。

四、違反規範之處理規定。

➲要旨

本條為團體標章申請及使用規範書應記載事項之規定。

➲說明

第 1 項規定申請團體標章註冊者，應備具申請書並檢具該標章的使用規範書。團體標章具有表彰會員的會籍功能，為了避免標章不當使用，危及團體組織的信譽與形象，申請人應對標章使用加以規範。

第 2 項規定團體標章使用規範書應記載事項，包括：

一、會員之資格

使用規範書應記載會員的資格，例如：以住、居所或營業所、經營業務、技術能力等，作為申請加入會員的資格條件。若僅部分團體會員得使用團體標章，該特定部分的會員資格，亦應記載於使用規範書。會員資格之記載必須明確，讓欲利用團體標章者得以清楚瞭解加入團體及後續使用團體標章所需具備的資格及條件。

二、使用團體標章之條件

申請人對於團體標章的使用條件、使用方式、使用時機等有其他要求者，亦應載明。例如標章標示位置、標章圖樣大小等使用方式，以及舉辦活動時使用於宣傳品、相關文書或物品之使用時機。

此外，加入團體成為會員，或申請、使用團體標章必須支付費用者，應於本項下為費用的相關記載。

三、管理及監督團體標章使用之方式

團體標章是由團體會員共同使用，會員有依規範使用之義務，標章權人應為使用之管理及監督，以維護團體及會員之利益。為能確實管控團體標章之使用，管理及監督團體標章使用之方式，包括使用團體標章的申請使用程序、申請使用應備文件、核發標章的管理及使用的監督等。

四、違反規範之處理規定

為達規制會員依使用規範書使用團體標章的效果，使用規範書應訂定違反使用規範的處理規定。例如：會員使用團體標章違反使用規範或其他法律規定的情形，依情節輕重，要求限期改正、暫停使用，或除名等處理方式。

【註】相關條文：（團體標章之廢止註冊）商 93。

【團體標章之使用】

第八十七條　團體標章之使用，指團體會員為表彰其會員身分，依團體標章使用規範書所定之條件，使用該團體標章。

➲要旨

本條為團體標章維持權利之使用規定。

➲說明

本條規定，團體標章之使用，指團體會員為表彰其會員身分，依團體標章使用規範書所定之條件，使用該團體標章，為團體標章維持權利的使用規定。

團體標章之使用，依第 17 條準用第 5 條商標「使用」規定，依其性質係以表彰會籍為目的，由團體會員依團體標章使用規範書所

定之條件，將標章使用在會旗、會員徽章、會員卡(證)、會員證書、名片等相關物品或文書上，以表彰其團體會員的身分，並與非該團體的會員相區別。

【註】相關條文：(商標使用之準用規定）商 17；(商標使用）商 5；(團體標章廢止註冊之特別規定）商 93；(團體標章準用商標之廢止規定）商 94；(商標之廢止規定）商 63。

【團體商標及產地團體商標之定義】

第八十八條　團體商標，指具有法人資格之公會、協會或其他團體，為指示其會員所提供之商品或服務，並藉以與非該團體會員所提供之商品或服務相區別之標識。

前項用以指示會員所提供之商品或服務來自一定產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，團體商標之申請人得以含有該地理名稱或足以指示該地理區域之標識申請註冊為產地團體商標。

➲要旨

本條為團體商標及產地團體商標之定義規定。

➲說明

第 1 項為團體商標的定義規定，團體商標係用以指示商品或服務來自該團體的會員，並藉以與非該團體會員所提供的商品或服務相區別，故申請人須為以人為集合體的團體。團體商標與團體標章所有人雖均為具有法人資格的公會、協會或其他團體，但前者在於指示商品或服務的商業來源，其使用為一種典型的商業行為，而後者之使用在於表彰會員的會籍，不涉及指示商品或服務來源的功能，純粹為身分的表徵。

團體商標與商標均係用以指示商品或服務來源的標識，但商標是指示單一的商業來源，而團體商標則用以指示多數團體會員的商

業來源。團體商標權人本身可以從事於團體會員提供的商品或服務之相關業務，也可以為促銷團體會員提供的商品或服務，於廣告及推廣活動使用團體商標，且團體商標權人為維護團體會員的共同利益，應管理及監督團體商標的使用，對於個別會員未依使用規範書使用商標者，應有處理之規定。

第 2 項規定，團體商標用以指示會員所提供的商品或服務來自一定產地者，主要因為源自該產地的商品或服務具有特定品質、風味或其他的特性，或擁有聲譽，相較於相同的商品或服務，擁有較高的市場評價，常為消費者選購的重要考量因素之一，為避免市場混淆其真正產地而誤用，並保障當地業者共同的利益，即可透過團體商標之註冊以識別其商品或服務的產地。除了地理名稱外，其他在一般消費者心中具有地理意義的標識，因具有指示特定地理區域的功能，亦得以之申請註冊為產地團體商標。例如，赤崁樓為臺南著名地標，楓葉及澳洲地形的輪廓圖則分別為加拿大及澳洲的代表性標識，若符合產地團體商標的定義時，亦得以之指示商品或服務來自特定地理區域申請註冊。但團體商標指定使用商品具備的特性或品質，純粹是由於團體商標權人訂定其產製標準加以監督控制的結果，而與其地理環境間無關連性者，即不符合產地團體商標的定義。

我國為世界貿易組織會員，應履行 TRIPS 協定有關地理標示之保護規定，該協定第 22 條規定，地理標示係指辨別商品來自於特定地區之標示，且該商品的特定品質、聲譽或其他特性，主要係由該地區的自然或人文因素所決定的標示，依該定義，會員之地理標示符合產地團體商標之要件，得申請註冊為產地團體商標（詳參「證明標章、團體標章及團體商標審查基準」），此為我國提供會員有關地理標示積極之保護。至於地理標示未在我國取得產地團體商標註冊者，得依本法第 30 條第 1 項第 8 款及第 9 款規定排除他人商標或標章之註冊，主張消極之保護。另為因應向國際間提出我國之地理標示清單，以我國地理名稱註冊為產地團體商標者，均將作為日後挑選我國地理標示清單之資料庫，本局將不定期邀集具備各

該領域專業知識之目的事業主管機關或專家，就已獲准註冊之產地證明標章或產地團體商標商品本身的品質、聲譽或特性，或其品質、聲譽或特性是否主要歸因於其地理來源等提供諮詢意見，以進行我國地理標示清單之篩選及認定。

【註】相關條文：（準用商標之相關規定）商 94；（商標不得註冊事由）29Ⅰ、30Ⅰ；（地理標示之定義）TRIPS 協定 22、24；（地理標示之消極保護）商 30 I⑧、⑨。

【團體商標之申請要件】

第八十九條　團體商標註冊之申請，應以申請書載明商品或服務，並檢具團體商標使用規範書，向商標專責機關申請之。

前項團體商標使用規範書應載明下列事項：

一、會員之資格。

二、使用團體商標之條件。

三、管理及監督團體商標使用之方式。

四、違反規範之處理規定。

產地團體商標使用規範書除前項應載明事項外，並應載明地理區域界定範圍內之人，其商品或服務及資格符合使用規範書時，產地團體商標權人應同意其成為會員。

商標專責機關於註冊公告時，應一併公告團體商標使用規範書；註冊後修改者，應經商標專責機關核准，並公告之。

➲要旨

本條為團體商標申請及使用規範書之規定。

➲說明

第 1 項規定申請團體商標註冊，應備具申請書並檢具該商標的使用規範書，團體商標為團體成員共同使用於商品或服務的商標，

故應於申請書載明商品或服務名稱。此外，為避免不當之使用危及團體商標的信譽與形象，申請人應檢具商標使用為規範書以供審查。

第 2 項規定團體商標使用規範書應記載事項，包括：

一、會員之資格

使用規範書應記載會員的資格，使團體商標的潛在使用者能知悉加入該團體的條件，例如：住、居所或營業所、經營業務、技術能力等。審查實務上，可從申請人檢送之組織章程得知加入該團體成為會員之資格條件。

產地團體商標，因具有指示產地的性質，該產地地理區域範圍內的業者，於其商品或服務符合使用規範書所定使用條件，且該業者亦具備成為團體會員的資格時，應得加入該團體，以取得利用該團體商標的機會。故產地團體商標申請時，本項下並應載明地理區域界定範圍內之人，其商品或服務及資格符合使用規範書時，產地團體商標權人應同意其成為會員，以保障業者公平利用該產地團體商標的權益。

二、使用團體商標之條件

使用團體商標者，應具有會員資格，使用團體商標的條件可以是具備會員資格，或依團體性質、成立宗旨及申請註冊團體商標之目的，另外增訂使用團體商標之條件，則會員提供的商品或服務須符合增訂的條件，才可以使用團體商標。

條件的記載必須清楚、明確，使任何人得由使用規範書本身，知悉使用該團體商標必須具備的條件。另產地團體商標的商品或服務來自特定產地為使用產地團體商標的必備條件，此外，可要求商品或服務的品質、原料或其他特性必須符合一定的標準，故產地團體商標指定的商品或服務所具有特定品質、聲譽或其他特性，應於本項下為規定。

團體商標權人對於使用團體商標的方式為相關規範者，亦得於本項下載明，例如團體商標標示於商品或包裝的位置、商標圖樣大小等。此外，若申請或使用團體商標必須支付費用者，亦應為費用的相關記載。

三、管理及監督團體商標使用之方式

團體商標之使用，團體商標權人必須管理及監督，以確保依既定的規範使用。其管理及監督團體商標使用的方式，指團體商標權人對於使用團體商標的具體管理監督辦法，及相關作業流程規定，例如：對於生產環境為檢查、對於半成品或成品實施定期或不定期的檢驗程序、對於市面上流通的產品為抽查等。

四、違反規範之處理規定

團體商標是由團體會員共同使用，團體及會員享有使用團體商標之權利，亦應承擔依使用規範書規定使用的義務，為達規制使用行為的作用，使用規範書應訂定違反使用規範的處理規定。例如：關於團體商標之使用違反使用規範或其他法律規定，依情節輕重，要求限期改正、暫停使用，或開除會籍等處理方式。

第 3 項規定，產地團體商標使用規範書除前項應載明事項外，並應載明地理區域界定範圍內之人，其商品或服務及資格符合使用規範書時，產地團體商標權人應同意其成為會員。理由在該地理區域界定範圍內之人，其商品或服務符合使用規範書所定之條件，同時，其本身並具備規範書所定的會員資格時，該人即有加入團體成為會員的權利，團體商標權人不得拒絕其加入，否則，將影響該地商品或服務之產製者或提供者，利用產地團體商標表彰自己商品或服務產地的權益，顯有違產地團體商標作為該地理區域之產銷者共同用以指示商品或服務地理來源的規範目的。

第 4 項為使用規範書公告及修正之規定。團體商標使用規範書為團體商標權人及其會員權利義務與行為準則之規範，消費者也可能以其作為消費時之參考，故團體商標註冊公告時，商標專責機關應一併公告使用規範書內容，在註冊後有修改時，基於相同理由，

應經商標專責機關核准並公告後始生效力。

【註】相關條文：（團體商標廢止註冊之特別規定）商 93。

【團體商標之使用】

第九十條　團體商標之使用，指團體或其會員依團體商標使用規範書所定之條件，使用該團體商標。

➲要旨

本條為團體商標維持權利之使用規定。

➲說明

團體商標之使用，指團體或其會員依團體商標使用規範書所定條件，使用該團體商標。考量團體商標的功能在於指示團體會員所提供的商品或服務，該法人團體取得團體商標註冊的目的，主要在於提供給團體會員使用，故團體商標之使用係由多數團體會員使用，藉以與非會員所提供的商品或服務相區別。至於使用情形（商 17 準 5），如團體會員為行銷目的，將團體商標用於商品或其包裝容器、用於與提供服務有關之物品、用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式使用；團體商標權人為了推廣團體商標及團體會員提供的商品或服務，於廣告及促銷活動使用團體商標，並足以使消費者認識其為團體商標等情形。

【註】相關條文：（商標使用之準用規定）商 17；（商標使用）商 5；（團體商標廢止註冊之特別規定）商 93；（準用商標之廢止註冊）商 94；（商標之廢止註冊）商 63。

【產地團體商標之準用規定】

第九十一條　第八十二條第二項、第三項及第八十四條規定，於產地團體商標，準用之。

➲要旨

本條為產地團體商標準用關於產地證明標章之用規定。

➲說明

產地團體商標，與產地證明標章相同，係基於當地生產者的共同利益申請註冊，團體商標權人並須管理及監督團體商標使用之標示條件，產地團體商標申請人代表性有疑義時，亦有徵詢中央目的事業主管機關之必要性；另外國申請人申請產地團體商標時，為判斷申請人的代表性，應要求申請人檢附以其名義在其原產國受保護的證明文件，以利審查上的判斷（商 91 準用 82Ⅱ、Ⅲ）。

產地團體商標的識別性，為指示商品或服務地理來源的功能，故消費者須能以該產地團體商標識別其為特定地理區域的產地來源者，始足該當其註冊保護要件。在申請一般商標註冊的情形，商標若僅由描述所指定商品或服務的產地所構成，審查時，通常以該商標不具識別性，予以核駁。但產地團體商標的重要功能即在於指示產地，消費者係藉由該產地團體商標所指示的產地名稱，來區辨商品或服務源自於該地理區域並具備特定品質或特性，因此並無第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。此外，產地名稱即產地團體商標用以識別的主要部分，亦不適用第 29 條第 3 項聲明不專用規定。惟產地團體商標中含有產地名稱以外的說明性事項、通用標章/名稱或其他不具識別性事項應否聲明不專用，仍應準用「聲明不專用審查基準」之規定。（商 91 準用 84Ⅰ）。

單純地理名稱雖經註冊取得產地團體商標權，第三人未經團體商標權人同意，不得將已註冊的產地團體商標使用於相關商品，而有致相關消費者產生混淆誤認的可能。但源自於該地理名稱所指示地理區域的商品或服務，仍有以該地理名稱作為產地說明的需要，

故不得禁止第三人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，將地理名稱作為商品或服務產地說明之表示（商 84Ⅱ）。

【註】相關條文：（產地證明標章申請人之代表性）商 82；（產地證明標章識別性之特別規定）商 84；（準用商標之相關規定）商 94；（商標不得註冊事由－積極要件）商 29Ⅰ。

【移轉、授權及質權之限制】

第九十二條　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。

➲要旨

本條為證明標章、團體標章或團體商標移轉、授權或設定質權之限制規定。

➲說明

證明標章申請人需具有證明能力，並負有管理及監督證明標章使用的責任；團體標章用以表彰團體會員的會籍，具有身分表徵的意義；團體商標則為團體或團體會員所共同使用，此三種標章或商標權，與標章/商標權人本身的能力或身分具有密切結合關係，不宜任意分離，故原則上不得任意移轉及授權他人使用。又質權之行使，將進行質權標的物拍賣程序而移轉，前述標章或商標權原則上既不得移轉，即不宜為質權標的物。

證明標章權、團體標章權及團體商標權原則上不得移轉、授權他人使用，惟若其移轉、授權無損害消費者利益及違反公平競爭之虞，應可准許。「經商標專責機關核准」是移轉、授權行為的生效要件，未經核准，當事人間的移轉、授權行為即不生效力。本條不同於一般商標權移轉、授權僅以登記為對抗效力之規定。

【註】相關條文：（商標權之移轉）商 42；（商標之授權）商 39；（商標設定質

權）商 44。

【廢止事由之特別規定】

第九十三條　證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人有下列情形之一者，商標專責機關得依任何人之申請或依職權廢止證明標章、團體標章或團體商標之註冊：

一、證明標章作為商標使用。

二、證明標章權人從事其所證明商品或服務之業務。

三、證明標章權人喪失證明該註冊商品或服務之能力。

四、證明標章權人對於申請證明之人，予以差別待遇。

五、違反前條規定而為移轉、授權或設定質權。

六、未依使用規範書為使用之管理及監督。

七、其他不當方法之使用，致生損害於他人或公眾之虞。

被授權人為前項之行為，證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。

➲要旨

本條為證明標章、團體標章及團體商標廢止事由之特別規定。

➲說明

第 1 項為證明標章、團體標章及團體商標廢止註冊事由的特別規定。證明標章、團體標章及團體商標註冊後，若迄未使用或停止使用滿 3 年；變換加附記使用致與他人標章產生混淆誤認之虞等情形者，除得依本法第 94 條準用第 63 條規定得廢止註冊外，基於本身性質之特殊性及共同使用等特性，有本條額外規定的廢止事由時，亦可廢止其註冊，分述如下：

一、證明標章作為商標使用

證明標章係用以證明商品或服務具備的一定特性，使消費者得以認識並區別經證明與未經證明的商品或服務，此為證明標章的特質，證明標章權人如果將證明標章作為商標使用，用以識別自己的商品或服務來源，不但失其中立的立場，且證明標章將失去證明他人商品或服務符合證明事項的功能，而損及經同使用標章之人及消費者權益，應予以禁止。

二、證明標章權人從事其所證明商品或服務之業務

證明標章權人必須具有公平、公正、客觀的立場，始足以受到公眾的信賴，證明標章權人若自己從事其所證明商品或服務的業務，因其與同業間存在競爭關係，易失去其中立的立場，有球員兼裁判的嫌疑，從而影響證明標章的功能，應構成廢止註冊之情形。

三、證明標章權人喪失證明該註冊商品或服務之能力

證明標章權人依法須具有證明他人商品或服務之能力，若喪失其證明能力，例如賦予證明能力的法令已經修正，或因其違反法令規定而造成證明能力喪失等情形，即不再具備證明標章權人之適格性，應廢止其註冊。

四、證明標章權人對於申請證明之人，予以差別待遇

證明標章使用規範書對申請程序有明文規範，標章權人對他人欲使用標章的商品或服務應為驗證，並於符合使用規範書所定條件時，依使用規範，即有同意他人使用標章的義務，若標章權人無正當理由竟不予同意，該申請使用人即不能將證明標章使用於商品或服務，不利其在市場上與同業進行公平競爭，影響該申請使用人的合法利益，故證明標章權人為差別待遇者，有違其公平、公正、客觀之立場，將構成廢止事由。

五、違反前條規定而為移轉、授權或設定質權

證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人若將其註冊的權利作為質權標的物，或未經商標專責機關核准，即將標章或商標權

利移轉或授權他人使用，依第 92 條規定，雖其行為不生效力，但標章或商標權人的行為違反本法禁止規定，應構成廢止註冊之情形。

六、未依使用規範書為使用之管理及監督

證明標章係用以證明商品或服務具備一定特性，團體商標之使用也常對於商品或服務為一定標示條件之要求，若證明標章權人或團體商標權人不依使用規範書規定為使用之管理（例如證明標章權人未對商品作檢驗即同意標章之使用，或檢驗後明知不符使用規範書之標準仍同意使用），或對經同意使用之人的標章或商標使用，未依使用規範書執行監督（例如，經同意後使用於不合使用規範書所定條件的商品，或不依使用規範書規定為標示），不僅損害消費者利益，並影響其他標章或商標使用人的權益。團體標章雖與消費者利益無涉，但其亦具有多數人使用的特性，標章權人應避免個人不當使用行為影響標章的聲譽，故未依使用規範書之規範為使用之管理及監督者，將構成廢止事由。

七、其他不當方法之使用，致生損害於他人或公眾之虞

隨著經濟活動的多樣化、網路化，標章及商標使用亦趨多元，若證明標章、團體標章及團體商標不當使用，致生損害於他人或公眾之虞，應予以廢止，始符合公共利益，故以概括條款為規定。

第 2 項規定，被授權人為第 1 項之違法使用行為，證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦應廢止註冊。依第 92 條規定，經商標專責機關核准者，證明標章權、團體標章權或團體商標權可能授權他人使用，故如被授權人為第 1 項所定之違法使用時，證明標章權人、團體標章權人或團體商標權人明知或可得而知而不為反對之表示時，標章或團體商標權人即屬可歸責，應廢止標章或團體商標之註冊。

【註】相關條文：（證明標章之定義）商 80；（證明標章之申請人）商 81；（證明標章之使用規範書）商 82；（團體標章之使用規範書）商 86；（團體商標之使用規範書）商 89；（移轉、授權及設定質權之限制）商 92。

【證明標章、團體標章或團體商標之準用規定】

第九十四條　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。但第十九條第八項規定，不在準用之列。

➲要旨

本條為證明標章、團體標章及團體商標關於商標規定之準用規定。

➲說明

本法分為「總則」、「商標」、「證明標章、團體標章及團體商標」、「罰則」及「附則」共 5 章，第 17 條為證明標章、團體標章及團體商標關於「總則」之準用規定；本條則為證明標章、團體標章及團體商標關於第二章「商標」之準用規定。

證明標章、團體標章及團體商標雖與商標有所不同，但第 2 章關於商標之「申請註冊」、「審查及核准」、「商標權」、「異議」、「評定及廢止」及「權利侵害之救濟」等規定，除非第 3 章有特別規定，或依其性質無法準用外，均應予以準用。例如：證明標章、團體標章及團體商標申請註冊之程式、不得註冊事由、權利期間及其延展、權利消滅、異議與評定事由及其程序、廢止程序以及權利侵害救濟等，均有準用之餘地。至於侵害證明標章權及團體商標權的刑事處罰，則分別規定於「罰則」章第 95 條至第 97 條，不生準用之問題。

證明標章、團體商標或團體標章之定義、性質及功能有別於商標，尤其申請人之資格、申請應備文件及使用規範書內容等，審查事項較為繁複，並不適用第 19 條第 8 項之加速審查機制，故於但書明定排除在準用之列，以資明確。

【註】相關條文：(罰則) 商 95~97；(加速審查機制)商 19Ⅷ。

第四章　罰　則

本法基於憲法財產權之保障，除保障商標註冊權益外，為維護消費者利益及市場公平競爭之目的，本法尚有刑罰罰責之規定，以期恫嚇違法之人為趨私利而侵害他人的商標權利，進一步破壞國家國際貿易的經濟地位，影響本國商品的國際競爭力以及外國商品與我國經貿交流的意願。

【侵害商標或團體商標之罰則】

第九十五條　未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，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、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、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之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

➲ 要旨

本條係有關侵害商標或團體商標之處罰規定。

➲ 說明

避免違法之人為營私利而違犯本法，是罰金部分定為新臺幣 20 萬元以下；又本法罰則部分，僅就罰則的構成要件與刑度為特別規定，是除了構成要件與刑罰依本法之規定以外，關於行為人本人責任能力、犯罪型態與結構、有無阻卻違法與責任事由之認定，仍依刑法為適用主軸，並依刑事訴訟法所規定之程序事項進行偵查、審判，以確保憲法所賦與人民的訴訟權。

茲就立法目的，分述說明如下：

一、明定侵害商標權及團體商標權之刑罰構成要件

商標、團體商標均具有指示商品或服務來源的功能，為企業表彰營業商譽之標識，由於兩者性質相同，故將侵害商標權或團體商標權的刑事處罰合併於本條規定，而證明標章則用以證明商品或服務具有特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，侵害證明標章權的刑事責任另定於第 96 條；團體標章因係用以表彰團體會員的會籍，侵害團體標章權之行為，純屬私益性質，並無科以刑事處罰特別規定之必要，僅負民事侵權責任。

二、本條所定 3 款直接侵害商標權的情形，係配合第 35 條第 2 項商標權排他效力規定，分款臚列，以資明確。（詳參商 35）

第 1 款規定與第 2、3 款不同之處在於，第 1 款並不以有致相關消費者混淆誤認之虞為必要。蓋在第 1 款情形，其與商標權專屬使用範圍相同，法律上直接推定有致混淆誤認之虞，並不須由檢察官或自訴人加以舉證有混淆誤認的可能。第 2 款與第 3 款則為商標權排他使用範圍之規定，其判斷與混淆誤認之虞的判斷相同，在具體刑事訴訟個案中，應由檢察官或自訴人就被告使用商標而有致混淆誤認可能的情形加以舉證，以資判斷。

三、本法對於行為人故意或過失要件並無特別規定，惟刑法總則第 11 條及第 12 條第 1 項、第 2 項規定，刑法總則於其他法律有刑罰之規定者，除其他法律有特別規定外，亦適用之；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。因此成立本條之罪，行為人須有犯罪之故意，本法不處罰過失犯。

四、本條各款構成要件所稱「使用」商標或團體商標的行為，係指為「為行銷目的」而言，所稱「使用」行為態樣則依總則規定認定之：

（一）為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；將商標用於與提供服務有關之物品；將商標用於與商業文書或廣告；利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式，足以使相關消費者認識其為商標者等，均屬商標之使用（商 5）。

（二）「商標使用」的涵意與第 36 條第 1 項第 1、2 款「合理使用」的區別：

商標之「使用」若非用以表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀的商品，形式上縱有將「商標」用於第 5 條所定各款規定的情形，若其使用目的與方法，消費者並不藉之區別商品或服務來源，且無產生混淆誤認的可能時，即非作為商標使用或指示性合理使用情形。亦即，以符合商業交易習慣的誠實信用方法，表示自己的姓名、名稱，或其商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身的說明（詳商 36Ⅰ①）。此所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以一般商業習慣上通常合理所使用的方法表示於相關商品或服務上，如以文字表示其為何人製造、何地出產、何類品質、何種功用等商品本身有關的說明，予消費者之認知，自與為表彰商品或服務來源，並與他人之商品相區別的商標，有所不同。

在一些商業行為中，將他人已註冊的商標加諸在自己行銷的商品上，對相關消費者而言，若在自己行銷商品上，附加他人商標的行為，係有指示該他人商品或服務的必要性，且沒有任何暗示其係由他人贊助、同意或保證等關係，而符合指示性合理使用者，亦不受他人商標權效力所拘束（詳商 36Ⅰ②）。但若對二者來源有誤認由他人贊助、同意或保證等關係，係不當利用他人商標之商譽而有不正競爭情形者，自非法律所許。至於許多電器行、服裝店、鐘錶店，甚至汽車修繕廠，在包裝袋上或廣告招牌上，標示各種商標，用來表示該店家的貨色齊全，客觀上應觀察其用以指示商標所有人

的商品或服務是否真實，有待具體個案實際使用情形由法院加以判斷。

（三）商標「使用」之範圍：

商標之使用除積極使用的行為，指「標示」商標於商品或與服務有關之物件，或將商品放入市場或廣告促銷等行為，有造成相關消費者產生混淆誤認的可能外，並不以標示商標的行為為限，另外；如回收他人附有商標的真品包裝容器重新裝填自己的商品後行銷於市場，因該商品已與真品之內容及品質有別，基於保障消費者權益及維護市場公平競爭，第三人即負有將商標除去之義務，例如將他人附有商標之真品碳粉匣回收利用，在利用前並未將原附著於碳粉匣上之商標除去，則碳粉匣內之碳粉商品若非為商標權人之商品者，則與標示商標之積極行為無異。

（四）商標使用實務上常見問題：

1.商標立體化使用：

對於判斷商標之商品化是否構成商標權侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品的來源者，即非屬商標之使用。反之，如將商標商品化，係為行銷之目的，予消費者認知，係用在辨識商品的來源，則屬商標之使用。另就有無構成混淆誤認之虞部分，如相關消費者於購買時會認為該商品係來自商標權人或得其授權者，便會有混淆誤認之虞。而商標之使用，只要該標識足以使一般商品購買人認識其為表彰商品來源的標識，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品的識別標識即可。（智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決參照）

2.真品平行輸入：

真品平行輸入，係指進口商自他國輸入我國市場的商品，係由商標權人（指在我國取得商標權之人）本人或經其授權或同意之人合法製造並使用商標，而已於他國市場上交易流通的商品，但非為我國經銷商或代理商在市場上銷售的商品，一般又稱為「灰色商品」。

所稱平行輸入的商品，即相當於坊間常聽到的「水貨」。所謂「水貨」指的是商品經非代理商由國外其他貨源購得與代理商販售相同廠牌的商品，該商品若係由商標權人或其授權使用人或經其同意而產製的商品，即為真品並非仿冒品或贋品，且經由合法方式進口至臺灣地區販售者而言，依最高法院的見解，以真品平行輸入臺灣並加以販售並不構成侵害商標使用權，也就是並不會違反商標法，且有增加消費者選擇之優點；在國內外商標權人不同的情況，如二商標權人間具有授權或法律上關係，國外商標權人流通於市場的商品，仍可能有前述權利耗盡原則的適用（參最高法院 82 年度台上字第 5380 號判決、81 年度台上字第 2444 號判決、108 年度台上字第 397 號判決）。承認真品平行輸入，其商品價錢往往較代理商銷售的商標商品來得便宜，與一般代理商所銷售的產品區別，通常在於水貨沒有保固期間或是免費維修方面的售後服務。故在未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標權人之同意為之。

3.回銷：

回銷之定義，係指經由商標權人委託，在第三地代工並貼上商標後直接運往委託人的國家或其指定的其他國家或地區。因製造商僅有製造行為，即於生產後，全數運往委託人約定的國家或其指定的其他國家或地區，則此回銷

行為，代工廠商並無以行銷目的，表彰自己經營的商品的意思，非屬商標之使用。但若受託製造商於製造後，違約將部分成品流入代工地的市場，則對於該地原有取得商標權之人，應有造成商標權侵害的事實。

對於代工地區已有他人註冊取得相同或近似商標權，該回銷行為是否構成當地註冊商標權之侵害？參照 82 年 6 月 1 日臺灣高等法院花蓮分院之刑事法律專題研究，其問題為：外國廠商在外國已註冊取得於某類商品之商標，委託我國廠商甲製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之外國廠商，而該商標在我國已為另一廠商乙向中央標準局註冊取得同類產品之商標權，則甲之行為是否侵害乙之商標權？研討結果乃採否定說，認目前國際間貿易往返頻繁，此等交易型態極為常見，為免除貿易障礙，此種接受外國廠商委託，以其在外國取得之註冊商標指定加工製造之商品，並輸出予原委託人並非行銷，不應受商標法第 5 條第 1 項規範，自毋庸負侵害乙商標權之刑責。

晚近實務對於回銷議題，則有不同見解，在行為人已知悉我國存有註冊商標的前提下，仍標示該商標產製相同或類似商品出口，屬於迂迴脫法行為，與一般單純代工廠商單純依委託人指示使用商標不同。進而認為，此時行為人接受他人委託代工，至少有將代工商品銷售給委託人的目的，不能說銷售給委託人不構成商標法第 5 條所稱為行銷之目的。【參智慧財產法院 108 年度民商上字第 14 號民事判決意旨】

➲ 相關實務案例或解釋

◎ 商標法第 95 條第 3 款之侵害商標權罪，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。而該當商標法第 97 條之販賣仿冒商標商品罪之前提，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。準此，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】。

◎ 在中國大陸建置之購物網站販售商品，是否有為行銷於我國市場之目的

1. 商標權基於屬地主義原則，深具地域性，在一國註冊取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上在該國領域內享有專用權而不擴及域外（最高行政法院 99 年度判字第 560 號判決意旨參照）。商標審理既屬地主義，是我國商標法自應以中華民國目前治權所及之臺澎金馬地區為其適用之領域（最高行政法院 93 年度判字第 1383 號判決意旨參照）。商標依商標法第 2 條規定應依法向商標專責機關申請註冊，又商標權係採屬地原則，即在特定國取得之權利，其保護僅侷限於該國之內，故於中國大陸註冊之商標，其商標權保護之範圍，僅侷限於中國大陸，但若他人將中國大陸獲准註冊之商標於我國申請註冊並取得商標權，則受我國商標法之保護（經濟部智慧財產局（94）智商 0350 字第 09480355490 號函參照）。另觀諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 40 條第 1 項規定「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，足見依目前現實之政治、經濟貿易現狀觀之，臺灣地區與大陸地區已屬各別獨立之政治、經貿區域。是以，行銷於中國大陸之商品，自非屬行銷於我國國內。否則倘認臺灣地區之商標法，足以規範大陸地區之行銷行為，大陸地區之商標法亦足以規範臺灣地區之行銷行為，將使法秩序紊亂，兩岸人民無所適從。

2. 本案產品包裝袋上標示「KOW KUN」、「高坑」商標圖樣之牛肉乾，係被告在大陸地區生產，並在大陸地區建置之「阿里巴巴」、「淘寶網」等網站上架拍賣乙情，此為被告所不否認在卷，並有相關附件網頁資料附卷可佐。倘一般民眾自阿里巴巴網站購入大陸所生產製作之牛肉乾等肉製品，有無辦法進入臺灣乙節，亦經本院函詢行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（下稱農委會），經農委會於 111 年 9 月 27 日函覆略稱：「查中國大陸非為農委會公告之口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、豬瘟及非洲豬瘟之非疫區國家，依「動物傳染病防治條例」（下稱動傳條例）第 33 條第 3 項規定授權訂定之「輸入應施檢疫物檢疫準則」第 15 條規定，該國偶蹄目動物（如：豬、牛、羊及鹿等）肉類及其製品禁止輸入臺灣，民眾購自中國大陸網站之牛肉乾等肉製產品，經快遞或郵包輸入我國，一旦遭本局或財政部關務署查獲將予以退運或銷燬，違法輸入者依動傳條例相關規定移送

法辦或進行行政裁處。」等語，足證被告在「阿里巴巴」、「淘寶網」網站販售上揭包裝袋包裝之牛肉乾，本無從輸入至我國臺灣地區無訛。從而被告在「阿里巴巴」、「淘寶網」網站販售上揭包裝袋包裝之牛肉乾，顯難認係以行銷於我國國內市場為目的。檢察官上訴仍執上情主張被告之行為顯係出於行銷我國市場之目的，致使我國市場之消費者有混淆誤認之虞，難認可採【智慧財產及商業法院 111 年刑智上易字第 33 號刑事判決】。

◎ 網路賣場標示系爭商標是否構成商標使用：按商標最主要之功能在於識別商品或服務來源，當商標權人以外之第三人使用商標，可能造成商品或服務相關消費者混淆，無從藉由商標來正確識別商品或服務來源，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止。查被告刊登於蝦皮拍賣網站銷售網頁上之商品規格品牌欄標示使用「AMBER MADAN」商標圖樣，與附表一編號 1 之商標完全相同，而被告並非告訴人之加盟商，亦未取得商標權人即告訴人之同意或授權，竟將相同於附表一編號 1 所示商標圖樣，使用於銷售服飾上，使相關消費者誤以為被告銷售之服飾商品與告訴人之「AMBER MADAN」商品係來自同一來源或二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，顯係為行銷之目的，具有表彰商品來源之功能，且難謂係以「符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用上開商標【智慧財產及商業法院 111 年刑智上易字第 21 號刑事判決】。

◎ 被告行為後，商標法業於 92 年 4 月 29 日經立法院三讀通過，同年 5 月 28 日總統令修正公佈，自公佈日起 6 個月後即同年 11 月 28 日施行，原商標法第 62 條「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 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。」，條次變更為第 81 條，文字修正為「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」兩者法定本刑均相同，比較新舊法並無有利不利之問題，爰依裁判時新修正之商標法第 81 條處斷【臺灣高等法院 92 年度上易字第 3452 號刑事判決】。

◎ 商標法在被告行為後，於 92 年 4 月 29 日經立法院三讀通過，同年 5 月 28 日總統令修正公佈，自公布日起 6 個月後即同年 11 月 2 日施行，原商標法第 62 條第 1 款「意圖欺騙他人於同一商品商品，使用近似於他人註冊商標之圖樣」，條次變更為第 81 條第 3 款，修正為「未得商標權人同意，於同一之商品，使用近似於其註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」法定刑均為「處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金」，而新法增訂「未得商標權人同意」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」之限縮條件，比較新舊法，以新法較有利於被告，依刑法第 2 條第 1 項前段，應

適用修正後之商標法處斷【臺灣高等法院 92 年度上訴字第 3294 號刑事判決】。

◎ 按商標法於 92 年 5 月 28 日修正公布，並於被告行為後即同年 11 月 28 日生效，就自訴人起訴被告所犯商標法第 62 條第 1 款之罪名，修正前規定：「意圖欺騙他人，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」；修正後商標法第 6 條已規定為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使用相關消費者認識其為商標者，均屬商標之使用，故就上開修正前第 62 條第 1 款之條文為文字修正，移列為第 81 條第 1 款：「未得商標權人或團體商標權人同意，於同一之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標。」修正前後不同之處，在於新法刪除「意圖欺騙他人」之構成要件，然商標法關於擅自使用他人商標權之處罰，本質上即含有欺騙他人之意思，故新法刪除「意圖欺騙他人」之主觀要件，乃因該罪之本質使然，是修正條文較修正前並無不同，依刑法第 2 條本文之規定，本件應全部適用修正後之新法，合先敘明【臺灣士林地院 92 年度自字第 137 號刑事判決、臺灣高等法院 93 年度上易字第 948 號刑事判決】。

◎ 按商品之廣告、標帖、說明書、價目表屬私文書之一種，如意圖欺騙他人，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，同時偽造其廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書附於偽冒之商品而行使，關於偽造之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書部分，仍屬行使偽造私文書之行為【最高法院 91 年度台上字第 7225 號刑事判決】。

◎ 被告蘇ＯＯ使用「正Ｏ堂金園」圖樣作為服務標章，是在「金Ｏ」服務標章期滿或消滅之後，應無侵犯原「金Ｏ」服務標章之專用權。又被告於申請以「正Ｏ堂金Ｏ」商標登記之初，曾諮詢專業代理人，結果被認與「金Ｏ」服務標章不同，因而採信其說而提出申請。又欲成立商標法第 77 條、第 62 條第 1 款之罪，需符合以下要件：一、需行為人有欺騙他人之意圖；二、需使用相同或近似於他人註冊商標（服務標章）圖樣之行為。又被告其於申請以「正Ｏ堂金Ｏ」商標登記之初，曾諮詢專業代理人即清華國際專利商標事務所負責人張Ｏ州之意見。則一般商標專業代理人經過研究分析後，尚且認為使用「正Ｏ堂金Ｏ」圖樣不致侵害告訴人之服務標章，又如何期求非有商標專業知識之被告能有是否仿冒告訴人商標之認識？而「金Ｏ」二字無法成立為「相關大眾」所共知之表徵，尚難令一般民眾將「金Ｏ」二字即與排骨販售劃上等號，此亦有行政院公平交易委員會 87 公處字第 166 號處分書在卷為證，是被告所辯因信賴商標專業代理人之意見，而使用「正Ｏ堂金Ｏ」圖樣，並無欺騙他人之意圖，應屬合理可信【臺灣高等法院 88 年度上易字第 804 號刑事判決】。

◎ 核被告所為，係犯商標法第 62 條第 1 款之於類似商品使用近似於他人註冊商標之圖樣之罪。按所謂商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言，商標法第 6 條第 1 項定有明文。所稱商標之使用，既有行銷市面之意，是於同一商品，使用近似於他人註冊商標之圖樣，進而販賣仿冒近似商標之商品者，要無再成立同法第 63 條之販賣仿

冒商標商品之罪，併予敘明【臺灣高等法院臺南分院 88 年度上訴字第 594 號刑事判決】。

◎ 61 年訂定之商標法第 6 條規定：「本法所稱商標之使用，指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言」。所謂行銷市面，係指向市場銷售作為商業交易之意，當含有將商品販賣於市場之意思，故所謂商標之使用，自包括販賣行為在內。72 年修正商標法，第 6 條第 1 項修正為「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言」，將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷」，解釋上，商標之使用，仍應包括販賣行為在內。82 年修正商標法，第 6 條第 1 項修正為「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。」擴大原規定行銷於市面之販賣行為（散布），尚包括持有、陳列，至所稱商標之使用，仍含有販賣行為在內，乃解釋上之當然。91 年 5 月 29 日修正公布商標法，第 6 條第 1 項仍維持相同之內容。92 年 5 月 28 日修正，同年 11 月 28 日施行之商標法第 6 條再修正為「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。」已將視為使用之原條文第 2 項規定，改列為商標使用之範圍，而將第 2 項刪除。可見 92 年 5 月 28 日修法前第 6 條規定「商標之使用」之概念，含有「持有、陳列或散布」文義，解釋上認包含有販賣之意思，修法後「商標之使用」之內涵已變更，商標法第 81 條之犯罪構成要件亦隨之變更。因此，現行商標法第 6 條之規定，解釋應僅係就商標之使用，主觀上必須有行銷之主觀目的加以定義，至商標使用為客觀行為，尚不得以該條規定作為「使用行為」涵括「販賣行為」之依據。倘為行銷之目的，將商標使用於商品後，另有販賣該商品之行為，即為法律上二個不同之行為，應分別構成商標法第 81 條第 1 款之未得商標權人同意，於同一商品使用相同之商標罪，及第 82 條明知為上揭商品而販賣罪。又商標法於 92 年 5 月 28 日修正時，將原第 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...」之規定，修正為第 81 條：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，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、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者.....」。其法定刑雖未變動，但從條文文義觀之，構成要件已經變更，即有比較新舊法適用之必要【最高法院 97 年度台上字第 4925 號刑事判決】。

◎ 司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果刑事訴訟類第 9 號

發文日期：民國 98 年 06 月 22 日座談機關：司法院

資料來源：司法院 98 年度智慧財產法律座談會彙編第 95-96 頁

法律問題：某甲未經商標權人之同意或授權，竟將相同於告訴人之商標使用在其產品上，並加以販賣，且所販賣之產品，又與告訴人為同一之商品，則某甲所涉犯之商標法第 81 條第 1 款及第 82 條之罪，究應如何論處？

討論意見：

甲說：某甲製造生產後並加以販賣，核其所為，係犯商標法第 81 條第 1 款使用相同他人註冊商標之商標罪，其販賣該等相同商標商品之低度行為，應為使用相同商標之高度行為所吸收，不另論罪。

乙說：某甲於同一商品使用相同於告訴人商標，其行為之目的乃在於販賣前揭仿冒商標之商品，參以集合犯之概念，一般人從客觀事實情狀上，可認其為一致性之單一事實情狀，足以確認其製造、販賣上開仿冒商標商品之行為具有不可分割之單一性質，為社會概念上之單一行為，乃一行為同時觸犯商標法第 81 條第 1 款及第 82 條之罪，為想像競合犯，應從較重之商標法第 81 條第 1 款處斷。

初步研討結果：多數採甲說。

審查意見：

研討結果：

（一）增列丙說：「依商標法第 6 條之規定，商標之使用，係指以行銷為目的，將商標用於商品、服務或有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標等情形。是同法第 81 條第 1 款所指之使用，應參酌上開第 6 條之規定，從寬解釋，包括生產製造並加以販賣之情形。而商標法第 82 條所指之犯罪行為人，依其文義及立法目的，係以明知為同法第 81 條商品者為前提，解釋上已限縮為觸犯同法第 81 條以外之人。題示之情形，某甲未經商標權人之同意或授權，將相同於告訴人之商標使用在其產品上，並加以販賣，應逕依商標法第 81 條第 1 款處斷，並無高低度之吸收關係或想像競合犯之問題。」

（二）多數採丙說（經付大會表決結果：實到人數 29 人，採甲說 9 票，採乙說 0 票，採丙說 19 票）。

◎ 商標圖樣本身並非刑法所稱之文書或準文書：按以錄音、錄影或電磁紀錄藉機器或電腦處理所顯示之聲音、影像或符號，足以表示其用意之證明者，依刑法第 220 條第 2 項規定，以文書論；文書之行使，每因文書之性質、內容不同而異，就刑法第 220 條第 2 項之準文書而言，祇須藉由機器或電腦處理，即足以表示其文書之內容，其於行為人將偽造之準私文書藉由機器或電腦處理時，已有使用該偽造之準私文書，達於行使偽造準私文書之程度，固不待言；然商標乃為表彰自己營業之商品，以文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，足以使一般商品購買人認識為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，透過註冊取得專用權者，故商標圖樣本身並非屬刑法上所稱之文書或準文書。而本案「體壇最前線」節目以亞視 APP 播出時，電視

畫面僅會呈現如附表一所示之商標圖樣，全未出現商標權人即告訴人公司之名稱、其製作或授權等字樣，而向消費者有所主張，自難認其已該當足以表示其用意之準私文書之定義（最高法院 91 年度台上字第 6488 號判決意旨參照）則原審認定被告上開犯行另該當刑法第 216 條、第 210 條、第 220 條第 2 項之行使偽造準文書罪，亦有違誤【智慧財產及商業法院 110 年度刑智上訴字第 14 號刑事判決】。

◎ 商標立體化使用

按商標法第 5 條規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」，雖就得申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，然此係因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，此由司法院民國 28 年 4 月 21 日咨行政院之院字第 1876 號解釋謂：「如紙造或絹製花枝為商標，其商標之形狀、位置、排列、顏色，殊難保其永久確定不變」等語，得到證明，是申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，乃為避免商標「形狀、位置、排列、顏色」之改變，但並未禁止商標之立體使用。又商標法並未於行政技術上尚未開放「立體商標註冊」時，禁止平面商標圖樣保護及於「商標商品化」、「立體化商品」；按商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第 6 條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標權人應如何將其產品行銷市面，以免因「未使用」遭撤銷，與商標法第 62 條第 1 款所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵害他人商標權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標權與商標權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。又商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之「商標使用」，係指為行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布，商標法第 6 條規定甚明。又依商標法施行細則第 15 條規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之」，商標法第 62 條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識。本案扣案如附表二所示之有關之商品即與附表一所示之「Hello Kitty」、「My Melody」、「POCHACCO」、「MINNA NO TABO」、「KEROKEROKEROPPI」、「BAD BADTZ─MARU」、「LITTLE TWIN STAR」、「SANRIO」商標圖樣近似，此為原審勘驗屬實（見原審卷第 332 頁至第 335 頁），並有照片在卷足憑，顯見該扣案之有關之商品已使用該告訴人取得專用之「Hello Kitty」、「My Melody」、「POCHACCO」、「MINNA NO TABO」、「KEROKEROKEROPPI」、「BAD BADTZ─MARU」、「LITTLE TWIN STAR」、「SANRIO」商標圖樣，按只要該表徵足以使一般商品購買人

認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參照商標法第 5 條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之樣，是被告所辯：告訴人並未就立體造型享有商標權，難謂被告所販賣之立體商品，為使用他人商標之商品云云，顯非可採【臺灣高等法院 91 年度上易字第 2805 號刑事判決】。

對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用。另就有無構成混淆誤認之虞部分，如一般消費者於購買時會認為該商品係來自商標權人或得其授權者，則會有混淆誤認之虞。本案扣案如附表一編號 4 至 8 所示之有關之商品即與附表二所示之「史努比」、「多拉Ａ夢」、「小熊維尼」商標圖樣近似，此有現場查獲照片附卷可憑（詳臺灣臺南地方法院檢察署 92 年度偵字第 2546 號卷第 30 至 38 頁），顯見該扣案之有關之商品已使用該告訴人取得專用之商標圖樣，且係用作表彰商品之來源，並非用以功能性或裝飾性之設計，而商標之使用，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之樣【智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決】。

◎ 商標法有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標權及消費者利益（最高法院 92 年度台上字第 1879 號民事裁定參照）。商標法於 92 年 5 月 28 日修正後，開放立體商標之註冊，凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀（包括商品本身的形狀、商品包裝容器之形狀、商品或商品包裝容器以外之立體形狀、服務場所之裝潢設計等），倘能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源，即得申請註冊。又消費者亦未必確知商標係以平面或立體註冊，若將平面商標做成商品的形狀，即易使消費者認定其為立體商標，故將他人註冊之平面商標立體化，而產生商品來源或授權關係之混淆時，倘無商標法合理使用之情事，應構成商標權之侵害【智慧財產及商業法院 110 年刑智上易字第 55 號刑事判決意旨】。

◎ 真品平行輸入

商標權人於產銷附有其已註冊商標圖樣之商品，常借助其代理商、經銷商，或一般之進出口貿易商、批發商、零售商等中間銷售商，方能最終達消費者手中，形成一整體之產銷商業行為，而商標權人，每為維護其商譽，復常約束其所特別指定之代理商或經銷商，負有對消費者保證商品之來源、品質，及未逾有效期限，與良好售後服務等義務，此等代理商及經銷商，自非其他中間銷售商所能擅自冒名使用。故在不違背商標法之立法本旨範圍內，應認為商標權人為達銷售商品之目的，於產銷其附有商標圖樣之商品時，除其指定之代理商、經銷商外，亦已概括授權一般進出口商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或

其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標。揆之同一法理，「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處【最高法院 82 年度台上字第 5380 號刑事判決】。

按真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺瞞之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場。控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權【最高法院 81 年度台上字第 2444 號民事判決】。

◎ 按商標不僅表彰商品之品質，亦表示商品之來源，被告自承扣案之「HELLO KITTY」商標圖樣商品係瑕疵品，則其於授權期間經過且經退貨後所為之販售行為，亦屬未經授權、未得同意、無適法權源擅自於同一商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣【智慧財產法院 100 年度刑智上易字第 2 號刑事判決】。

◎ 回銷

所謂商標之使用，係為表彰自己之商品，保障消費者之利益並防止仿冒，將商標用於商品或其包裝容器之上。行銷於市面，俾購買人或使用人易於辨認，不致誤認為他人商品之謂。ＡＲＡ公司就「PETTA」商標，既已在沙國取得商標使用權，而其向聯耀公司轉向被告陳○○訂製 PETTA 商標之拉釘，又係往其享有商標專用權地區之外國，並非內銷產品，且亦無產品流入國內市場。此種情形，顯係使用其自己享有專用權之商標，且為目前國際貿易極為常見之交易型態。被告行為純為製造產品回銷外國，尚無侵害告訴人公司之商標專用權可言，自不負商標法第 62 條第 1 款之罪。此外本院復查無其他積極證據足認被告涉犯侵害告訴人前開商標之犯行，即不能證明被告犯罪，自應諭知其無罪之判決【臺灣高等法院高雄分院 85 年度再字第 4 號刑事判決】。

被告自 81 年 5 月接受告訴人訂單以來，係認知該商標屬外國原客戶新加坡和美公司及其子公司印尼 PT.PANCAR 公司所有，而委託臺灣代工廠製造商

品回銷印尼。被告對於告訴人於接受外國商標權人訂單後，竟在國內註冊該商標乙事，並不知悉。且因被告自始僅認知該商標為國外客戶所擁有，而受託代工製造指定之商品「回銷」國外，被告係「代工廠」，未於國內行銷商品，被告無任何侵害他人商標專用權，或故以低劣之假品混淆真品於國內行銷而欺騙國內消費者之犯意，不構成商標法第 62 條所定「意圖欺騙他人」之要件，至為明顯【臺灣高等法院 88 年度上易字第 919 號刑事判決】。

◎ 資料來源：民國 82 年 6 月 1 日臺灣高等法院花蓮分院刑事法律專題研究

法律問題說明：外國廠商在外國已註冊取得於某類商品之商標，委託我國廠商甲製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之外國廠商，而該商標在我國已為另一廠商乙向中央標準局註冊取得同類產品之商標權，則甲之行為是否侵害乙之商標權？

一、研究意見：

肯定說：按商標法之立法目的在於保護商標權，在我國註冊取得專用權之商標均在受保護之列，依商標法第6條第1項之規定，商標之使用，指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言，甲既使用他人已核准註冊之商標於同一商品，自屬違法，不因其係受外國廠商之委託製造，回銷而免其責任。

否定說：目前國際間貿易往返頻繁，此等交易型態極為常見，為免除貿易障礙，此種接受外國廠商委託，以其在外國取得之註冊商標指定加工製造之商品，並輸出予原委託人並非行銷，不應受商標法第6條第1項之規範，自毋庸負侵害乙之商標權之刑責。

二、研討結果：採否定說

三、司法院刑事廳研究意見：同意研究結果。

四、本院第四期司法業務研究會，曾就同一問題討論【見民國 72 年 12 月刑事法律專題研究（一）第 348 頁】，亦採同一見解。

◎ 在權利價值位階體系上，姓名權或名稱之重要性，應不亞於商標權。姓名權作為人格權一種，其保護之規範，倘其商標權發生衝突時，其保護範圍或界限如何，應有其獨自之法律政策，不應取決於商標法之法律政策，自不宜經由特別規定優先於普通規定之法律適用原則，以商標法規定排除民法規定。申言之，商標使用與商號名稱表示，兩者為相異概念，商號名稱之使用目的在於識別交易主體，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，其與商標之主要功能表彰商品或服務來源，並不相同。被上訴人單純為補習班姓名之標示行為，並非以行銷之目的而為商標之使用。準此，被告甲經營斗六力行補習班已近 10 年期間，長期使用「力行」文字作為補習班名稱，其主觀上無認識其已侵害告訴人之本案商標權或有何侵害告訴人商標權之犯意可言【智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決】。

◎ 司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」「刑事訴訟類相關議題」提案及研

討結果第 1 號

會議日期：民國 104 年 05 月 05 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院

法律議題：甲未經乙同意或授權，於大陸地區（香港、澳門除外）使用乙於臺灣申請註冊之商標於相同之商品上，甲是否構成商標法第 95 條第 1 項第 1 款之罪？

討論意見：甲說：肯定說

按臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 2 條第 2 款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」又同條例第 75 條規定：「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷。但得免其刑之全部或一部之執行。」據此，大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，即明示大陸地區猶屬我國領域，並未對其放棄主權，應屬在我國領域內犯罪。商標法第 95 條係為刑事特別法規定，臺灣地區人民在大陸地區（香港、澳門除外）觸犯該條規定，仍應予以處罰（臺灣臺中地方法院 102 年度智易字第 43 號刑事判決）。

乙說：否定說

按世界各國對於商標權之保護，均採註冊保護及屬地主義原則亦即，商標權人在一國註冊登記而取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上僅在該國領域內受到保護，不得在該國領域以外主張商標權。再者，我國目前統治權所及之區域為臺澎金馬地區，暫不及於大陸地區，我國及大陸地區各有智慧財產專責機關，掌管商標之註冊及登記事宜，另參諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 40 條第 1 項規定：「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，及兩岸均加入世界貿易組織（WTO）成為該組織之會員等情，足認臺灣地區與大陸地區分屬不同之政治、經貿實體，從而，依我國商標法註冊之商標，其商標專用權之範圍，應限於我國統治權效力所及之臺澎金馬地區，不及於大陸地區。正因如此，兩岸政府為加強智慧財產權之保護及合作，始有於 2010 年 6 月 29 日簽訂「兩岸智慧財產權保護合作協議」之必要（惟權利人在臺灣取得之專利、商標或植物品種權等，並非自動在中國大陸受到保護，仍須依照中國大陸的法律規定，申請註冊或登記，始受到中國大陸之保護，中國大陸人民欲在臺灣取得保護，也須依照臺灣相關法律規定申請註冊或登記，有關該協議之說明，詳見智慧財產局網站）。否則，如認為我國商標法得處罰在大陸地區使用我國註冊商標之行為，勢將造成法律秩序之紊亂，且顯然昧於目前兩岸分治之現實。告訴人主張依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 2 條第 2 款、同條例第 75 條之規定，大陸地區仍屬中華民國領土，現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，故被告在大陸地區為侵害我國註冊商標之行為，仍受我國商標法之處罰云云，尚非可採。本件檢察官起訴被告製造、販

賣系爭產品之行為，均發生於大陸地區，被告在臺灣地區並無任何製造、販賣行為，依屬地主義原則，被告並未侵害告訴人在我國註冊之商標權，自不得以違反我國商標法第 95 條第 3 款、第 97 條之罪名相繩（智財法院 103 年度刑智上易字第 43 號刑事判決）。

初步研討結果：多數採乙說。

大會研討結果：多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：20 人，採甲說 2 票，採乙說 12 票）。

◎ 不宜要求代工業者負有逐一審查商標是否侵權之義務

被告既係受白俄羅斯商○○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，用於表彰白俄羅斯商○○公司或其關係企業白俄羅斯商○○公司商品的來源，而非用於表彰○○公司自己之商品來源（○○公司自己之商標為「RIO」），被告自非「為行銷之目的」而使用「ROCKFORCE」商標。

惟被告係受白俄羅斯商○○公司之委託代工製造系爭產品，並依客戶提供之圖說附加商標圖樣，而白俄羅斯商○○公司確實在我國取得第 01616629 號「RockForce」商標並出具授權書，縱使白俄羅斯商○○公司交付之圖說，與註冊第 01616629 號「RockForce」商標圖樣，在構圖、字體大小、設色有所不同，惟○○公司之角色係代工廠商，其接受客戶之委託製作，並依客戶之指示施作，代工廠商對於不同之客戶的商標圖樣及相關行業之品牌標識，未必有詳細認識及全盤了解，且商標權人在實際使用商標時，將商標圖樣加以變化設計，而與註冊之商標圖樣不完全相同，衡諸一般交易情形，尚非罕見，縱使實際使用之商標與註冊之商標圖樣不符，而失去同一性，構成商標廢止之事由，該不利益係由商標權人承擔，並非代工廠商所應關注或得加以干涉，被告作為代工廠商，如要求其負有逐一審查代工客戶提供之商標圖樣是否有侵害他人商標權之責任，顯屬過苛，被告既已取得註冊第 01616629 號商標權人白俄羅斯商○○公司之授權，將「RockForce」商標用於系爭產品上，亦無積極證據顯示被告知悉系爭產品標示之「ROCKFORCE」商標，已與系爭商標構成混淆誤認，而涉及侵害他人商標權之行為，自不得僅因客戶提供之圖示與註冊之商標圖樣不完全相同，遽認被告具有侵害商標權之故意，而以商標法第 95 條之罪相繩【智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決】。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、97；（商標使用）商 5；（偽造仿造商標商號罪）刑法 253。

【侵害證明標章之罰則】

第九十六條　未得證明標章權人同意，為行銷目的而於同一或類似之

商品或服務，使用相同或近似於其註冊證明標章之標章，有致相關消費者誤認誤信之虞者，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。

明知有前項侵害證明標章權之虞，販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，亦同。

➲ 要旨

本條為有關證明標章刑事罰則規定，第 1 項為使用仿冒註冊證明標章之罪，第 2 項為販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒註冊證明標章標籤之罪。

➲說明

第 1 項規定，為 100 年修正新增之刑事罰則，惟修正前司法實務有關證明標章的侵權行為，或依刑法，或依商標法規定科以刑責，為統一司法實務見解，明定侵害證明標章之罰則，以資明確。

關於本條之證明標章「使用」：

一、依本法第 83 條規定，證明標章之使用，指經證明標章權人同意之人，依證明標章使用規範書所定之條件，使用該證明標章而言。因證明標章之使用，係用以識別經證明及未經證明的商品或服務，並須由經證明標章權人同意之人，依證明標章使用規範所定的標示條件加以使用，證明標章權人亦不得以之用以表彰自己商品來源而作為商標使用。

二、依本法第 17 條準用第 5 條規定，為行銷之目的，將證明標章用於商品或其包裝容器；持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品；與提供服務有關之物品；商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式，足以使相關消費者認識其為證明標章，並與未經證明之商品或服務相區別者，均屬證明標章之使用。

本項未經證明標章權人同意，使用證明標章罰則規定之適用，應參酌當事人雙方主張的事實及相關證據資料，並依一般社會通念，就系爭證明標章在市場上的使用狀況，有無致消費者誤認誤信係經據爭證明標章證明的商品或服務的可能加以認定。

第 2 項規定，對於明知有前項侵害證明標章權之虞，仍販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，該等間接侵害證明標章權的行為，由於尚未與商品或服務相結合，並非證明標章之使用，不得以前項使用仿冒註冊證明標章之罪論處。但證明標章具有公眾信賴之期待與消費者保護之功能，對社會公眾造成的損害較一般商標為鉅，故該等侵權之準備或加工行為仍得單獨加以處罰。

本項所稱「明知」有前項侵害證明標章權之虞，係行為人明知而故犯之主觀心態，指直接故意而言，若為間接故意或其不知出於過失，均難繩以本項之罪。應審究者，在是於是否有積極證據足可證明行為人確實明知他人係使用相同或近似於其註冊證明標章之標章，實施侵害證明標章權之行為，仍販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品，即行為人對於犯罪結果之發生確有預見，並決意以其行為促使預見結果之發生。

本項所稱「販賣」，業經司法機關變更見解，係指意圖販賣而有販入之後復行賣出之行為，如意圖營利而販入，尚未賣出者，僅能以販賣未遂論，並依意圖販賣而持有等行為論處（最高法院 101 年 11 月 6 日 101 年度第 10 次刑事庭會議決議參照）。所稱「製造」，指意圖販賣而製作仿造相同或近似於他人註冊證明標章標識的標籤、包裝容器或其他物品。所稱「持有」，指意圖販賣而執持占有而言，例如意圖販賣而運送或庫存附有相同或近似於他人註冊證明標章標識的標籤、包裝容器或其他物品。行為人主觀上須對該等標籤有販賣之意圖，客觀上足以顯示實現其占有物上權利的行為，始足當之。所稱「陳列」，係指意圖販賣而陳設排列該等標籤、包裝容器或其他物品供人選購之意，例如將該等標籤擺列於貨

架或櫥窗。本項所稱附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之「其他物品」，應指附有註冊證明標章標識之標籤、包裝容器等類此尚未與商品或服務相結合而使用證明標章的物品而言，例如領標、吊牌、標貼等物品。

至於「輸出」或「輸入」相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品，因無從確知進出口人有無代替證明標章權人販賣證明標章標識之標籤之虞，依罪刑法定原則，不得科以刑事處罰，證明標章權人僅得依第 94 條規定準用第 70 條第 3 款及第 69 條規定請求民事權利救濟。

本法所規範之侵害證明標章權的行為及法律責任，可歸納為如下簡表：

行為主體	行為態樣	民事責任	刑事責任
擅自使用他人註冊證明標章之人	第 17 條準用第 5 條及第 83 條規定，為證明標章使用之認定： 1.將證明標章用於商品或其包裝容器； 2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入自行標示仿冒證明標章的商品； 3.將證明標章使用於與提供服務有關之物品； 4.將證明標章使用商業文書或廣告； 5.利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為上述行為。	1.本法第 94 條準用第 68 條規定，判斷有無產生誤認誤信為經證明商品/服務之情事。 2.證明標章權人得依第 94 條準用第 69 條規定請求除去侵害或防止侵害；行為人有故意或過失者，得請求損害賠償。	未得證明標章權人同意故意為之，並有致相關消費者誤認誤信之虞者，涉第 96 條第 1 項之罪；處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金。
擅自製造、持	為販賣或意圖販	第 94 條準用第	明知有侵害證明

有、陳列附有仿冒註冊證明標章的標籤、包裝容器或其他物品之人	賣而自行製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者。	70 條第 3 款及第 69 條規定請求。	標章權之虞仍為之者，涉第 96 條第 2 項之罪；處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金。
販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為仿冒證明標章商品之人	1.販賣他人所為仿冒註冊證明標章的商品。 2.意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為仿冒註冊證明標章的商品。 3.販賣他人所製造附有相同或近似於他人註冊證明標章標識的標籤、包裝容器或其他物品者。 4.意圖販賣而持有、陳列他人所製造附有相同或近似於他人註冊證明標章標識的標籤、包裝容器或其他物品者。	依本法第 94 條準用第 68 條及第 69 條規定請求權利救濟。	明知係他人所為仿冒註冊證明標章的商品仍為之者，涉第 97 條之罪；處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金。

目前行政機關如無獲取商業利益的意思，而為推展其行政上目的，建立一套具有公益性驗證標記的管理規範，並訂有配套的行政法規以利實施，則其用以表明品質管制或驗證的國家或官方驗證標記，依商標法第 30 條第 1 項第 6 款規定，已屬於得排除他人註冊之情形，並不需再申請註冊證明標章加以保護。但若經行政機關依商標法申請註冊為證明標章，取得證明標章權者，對於他人擅自使用驗證標記的行政處罰與仿冒證明標章的刑事處罰兩者是並存的關

係，並非普通法與特別法的競合關係，所以適用行政罰法第 26 條關於一行為不二罰原則，仍依刑事處罰之。

【註】相關條文：（商標權之侵害）商 68~70、95、97；（證明標章、團體標章、團體商標準用商標相關規定）商 94；（對商品為虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪）刑法 255。

【販賣或意圖販賣仿冒商品之罰則】

第九十七條　明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

➲要旨

本條為販賣或意圖販賣仿冒商品之處罰規定。

➲說明

本條係於 92 年修正並由修正前之第 63 條所移列，條文主要內容未作修正。雖販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入等標有他人商標之商品，依本法第 5 條規定，行為人亦構成「商標之使用」態樣，惟本條係對於明知「他人」所為的仿冒品而販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入等行為加以處罰，法律有別於自行仿冒商標商品的使用行為，向來科以較輕的刑責，故為特別之規定。

本條所謂明知係指直接故意而言，若為間接故意或其不知出於過失，均難繩以本條之罪（參照最高法院 91 年度台上字第 2680 號刑事判決）。從而所應審究者，乃在是否有何積極證據足可證明行為人確有販賣仿冒商標商品之犯罪故意（參照智慧財產法院 100 年度刑智上易字第 59 號刑事判決）。關於「明知」的範圍與舉證方法，審判實務上並未有多加著墨，但關於犯罪行為人往往會利用「不知情」之第三人，例如犯罪行為人雇用不知情之工讀生等案外人，協助其販售違反商標法商品之情形，對於該「不知情之第三

人」，即其本無犯罪之故意，僅為犯罪行為人所利用實行犯罪，其本身並不構成犯罪，實務上多認利用他人為工具者屬「間接正犯」（參照臺灣高等法院 92 年上更（一）字第 826 號判決）。而在犯罪行為人辯稱其不知情的情形，實務上會就犯罪行為人從事販賣（服飾、手錶...）時間多久、販賣商品商標的市場知名度、販賣的價格、販賣商品的來源、與被害人之間的往來狀況（曾代工否）、商品所標示商標等客觀事實，依個案具體認定之。

本條 100 年修正增列「透過電子媒體或網路方式為本條規範行為」，係為釐清司法實務上，曾認為商標法所規定之「意圖販賣而陳列」只包括實體貨物陳列之形態，不包含網路虛擬網路的「陳列」行為之適用上爭議。

本法所規範侵害商標/團體商標權的行為及法律責任，可歸納為如下：

行為主體	行為態樣	民事責任	刑事責任
未經同意使用他人商標/團體商標之人	依第 5 條規定，為商標使用之認定： 1.將商標用於商品或其包裝容器； 2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入自行標示仿冒商標的商品； 3.將商標使用於與提供服務有關之物品； 4.將商標使用於商業文書或廣告； 5.利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為上述行為。	1.本法 68 條規定，判斷有無產生混淆誤認之虞。 2.商標權人得依第 69 條規定請求除去侵害或防止侵害；行為人有故意或過失者，得請求損害賠償。	未得商標權人/團體商標權人同意故意為之，並有致相關消費者混淆誤認之虞者，涉第 95 條之罪；處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金。
販賣、意圖販賣	1.販賣他人所為	依本法第 68 條及	明知係他人所為

而持有、陳列、輸出或輸入他人所為仿冒商標/團體商標商品之人	仿冒商標的商品。 2.意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入他人所為仿冒商標的商品。	第 69 條規定請求權利救濟。	仿冒商標/團體商標的商品仍為之者，涉第 97 條之罪；處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金。

➲相關實務案例或解釋

◎ 商標法第 63 條之明知為仿冒商標之商品而販賣罪，以行為人對於其販賣之物係仿冒商標之商品，出於明知為前提要件，所謂明知，係指直接故意而言，若為間接故意或過失，均難繩以該條之罪【最高法院 91 年度台上字第 2680 號刑事判決】。

◎ 商標法第 97 條規定係以行為人「明知」為侵害他人商標權之商品而仍販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入為其構成要件。準此，行為人除須客觀上有販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，就其所販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者係屬侵害他人商標之商品，在主觀上更須「明知」(直接故意)，始能構成犯罪。又所謂「明知」，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，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）或僅有過失，則其仍非本罪所欲規範處罰之對象（最高法院 91 年度台上字第 2680 號判決意旨參照)【智慧財產法院 110 年刑智上易字第 2 號刑事判決】。

◎ 按商標法第 97 條販賣仿冒商標商品罪，以被告主觀上「明知」為要件，「明知」為直接故意，乃指行為人對於構成要件該當結果之發生，確有預見，並決意以其行為促使預見結果之發生，此等明知而故犯之心態，即為「直接故意」。行為人主觀上是否具備「直接故意」，應以行為人是否「預見」犯罪事實構成要件的實現，至於其主觀上是否預見，則需依據已存在的事實及證據，以一般人之注意能力為標準，依據行為人當時的智識、生活經驗、精神狀態等綜合判斷之【智慧財產及商業法院 112 年度刑智上易字第 61 號刑事判決】。

◎ 被告主觀上認定所販售為正版的瑕疵商品，是否仍有「明知」 為侵害他人商標權之商品：

1. 所謂「明知」，乃指行為人對於構成犯罪之事實（在本件即為販賣仿冒他人商標商品之事實)，明知並有意使其發生者而言，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）或僅有過失，則其仍非本罪所欲規範處罰之對象。

2. 觀諸被告所提出其與購買本案扣案商品之賣家之對話紀錄，可以看出被

告有向淘寶賣家確認其欲購買的商品是否為原單（即真品），而不是訂製（即仿冒品），並表示自己很怕買到訂製的等語，而經賣家回復稱：我給你的都是原單，且賣家亦多次留言主張其所販賣的商品均為外貿原單商品，但商品已經剪標，足徵被告一再跟賣家確認是否為原單，主觀上相信扣案物品均為正版商品等語，應為可採，由此亦可進而推知被告並無直接故意。

3. 所謂真品與否，應以該商品是否為商標權人或其代工廠商生產線製造、生產之商品為考量，至於該商品是否已經通過商標權人或工廠之內部控管，既非外界自商品外觀所能察覺，應非所問。至於因此種瑕疵品外流所造成對商標專用權人之侵害，應視其外流之原因如盜賣、疏忽或有其他原因，被告是否明知仿品而販賣等分別處理，並不必然構成違反商標法，被告並無法查知商標權人有無授權販售瑕疵品，一般門市經營之店家，將過季商品、展示品、退貨品、包裝有瑕疵品、或於保存過程產生瑕疵之商品降價販售者，所在多有，商標權人是否完全禁止此等瑕疵商品於市面販售，亦非被告得以查知者【智慧財產及商業法院 111 年度刑智上易字第 55 號刑事判決】。

◎ 行為人「明知」

1.商標法第 97 條規定係以行為人「明知」為侵害他人商標權之商品而仍販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入為其構成要件。準此，行為人除須客觀上有販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，就其所販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者係屬侵害他人商標之商品，在主觀上更須「明知」（直接故意），始能構成犯罪。又所謂「明知」，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，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）或僅有過失，則其仍非本罪所欲規範處罰之對象（最高法院 91 年度台上字第 2680 號判決參照）。

2.被告善意信賴先前廠商寄售留下之該「詐賭巫師」桌遊為合法商品，並直接按照既有標籤貼紙所載價格對外販售，核非無可能，且該「詐賭巫師」桌遊之對外售價亦無明顯低於店內其他紙牌商品售價之情形，故無從單憑該「詐賭巫師」桌遊實際售價與告訴人正版商品之定價間有價差，即認定被告故意販賣仿冒品。

3.被告在銷售方式上，係採取實體門市公開陳列販賣該「詐賭巫師」桌遊，並開立發票予買受人，足見被告之販售行為，與一般市場正常交易型態無違，並無任何掩飾隱匿其陳列銷售該款桌遊之舉動。

4.檢察官雖認為：被告係店鋪經營者，且曾有違反商標法之前案紀錄，應就商品來源具有更高度之注意義務及較重之查證責任等語；惟就刑事罪責部分，被告之查證如有欠缺，應僅涉及是否容有「過失」或「不確定故意」，尚難遽認被告業已明知本案產品為仿冒商品，自與商標法第 97 條規定之「明知」要件自屬有間。何況，本案告訴代理人於購買該「詐賭巫

師」桌遊發現為仿冒品後即行提告，卷內未見任何人曾先行向被告通知該款桌遊為仿冒品、要求下架後，而被告仍恣意陳列銷售上開商品之情事，實難以逕論被告主觀上有所「明知」。

5.對於仿冒商標商品之刑事查緝、訴追，重心應放在有效破獲、處罰上游故意製造仿冒商標商品並藏匿於幕後廣泛散布之人，從根源杜絕仿冒品之來源，以保障商標權人就商標本身之財產價值；而非讓透過一般正常市場交易的人民生存地誠惶誠恐，深怕隨時可能被檢警列為違反商標法之刑事被告、面對官司的痛苦折磨，進而嚴重影響到交易市場的安定性與人民生計。更有甚者，為避免有心人士濫用程序以刑逼民、輕易將國家機器作為謀取顯不相當和解金額的手段，司法人員在使人民接受刑事偵查、審判時，尤應慎重【臺灣臺北地方法院 109 年智易字第 76 號刑事判決】。

◎ 被告指示利用不知情而已滿 18 歲之工讀生從事繕打偽造他人姓名為寄件人名義之國際快捷郵件及郵寄等行為，屬間接正犯【臺灣高等法院 92 年度上更（一）字第 826 號刑事判決】。

◎ 法人之負責人因執行業務而侵害他人之權利，如係親自參與或知情而與其他職員合謀實施，對於因此構成之犯罪，固應承擔相關刑事責任。但團體分工在現代企業經營結構中，既為通常可見之社會活動經驗，倘若證明確有逐級授權、分層負責之事實，除法律另因選任監督疏忽而課以過失責任之情形外，不能遽就主觀上所不及知或客觀上所未參與之行為令負刑責【臺灣高等法院 92 年度上訴字第 4468 號刑事判決】。

◎ 原判決理由謂上訴人第二次即 96 年 4 月 19 日販賣偽藥「威而鋼」之行為，因前往購買者係為取得犯罪證據主觀上並無買受之真意，不能完成交易，核其所為，自僅應論以藥事法第 83 條第 4 項、第 1 項之明知為偽藥而販賣未遂罪（商標法第 82 條販賣仿冒商標商品罪，無處罰未遂犯規定）。然購買者係為取得犯罪證據而買受偽藥「威而鋼」，抑為服用而買受該偽藥，僅係目的之不同，並不影響買賣之成立，此與警察機關為便於破獲販賣偽藥之人，而授意原無購買偽藥意思之人，向販賣偽藥之人購買偽藥，因購買之人自始無買受之真意，不能完成交易，而僅能論販賣之人犯明知為偽藥而販賣未遂罪之情形，並不相同【最高法院 98 年度台上字第 6477 號刑事判決】。

◎ 司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「刑事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 5 號

會議日期：民國 106 年 05 月 09 日

座談機關：司法院

法律議題：被告為甲藥局負責人，某知名藥廠 P 得悉該藥局以低於市價一半之價格販賣該藥廠所生產之知名藥品 V，因坊間仿冒 V 藥品之偽藥充斥，P 藥廠乃派員工 A 私下前往甲藥局，並依消息來源所述直接向被告詢問有無販售 V 藥品，被告乃直接將標示有 P 藥廠申請取得註冊在案之 V 藥品商標之藥錠 2 顆裝置於夾鏈袋內販售予，經回報 P 藥廠鑑定該藥錠 2 顆均屬仿冒之偽藥。乃報警處理，並經檢察官依法起訴，試問本件被告應如何論罪？

討論意見：

甲說：應論以藥事法第 83 條第 1 項之販賣偽藥罪。

A 仍有買受之真意，其蒐證目的僅係購買動機。本件被告販售仿冒標示有 P 藥廠註冊在案之商標圖樣之藥品 V，係以一行為犯藥事法第 83 條第 1 項之販賣偽藥罪，及商標法第 97 條之販賣仿冒商標商品罪（意圖販賣而持有之低度行為，為販賣之高度行為所吸收），應從一重論以藥事法第 83 條第 1 項之販賣偽藥罪。

乙說：應論以藥事法第 83 條第 4 項之販賣偽藥未遂罪。

A 係基於蒐證之目的佯為顧客向被告購得扣案仿冒 V 藥品，實際上並無買受之真意，買賣並未成立，本案復無其他積極證據證明被告先前確有其他售出該仿冒 V 藥品之行為，應係以一行為觸犯藥事法第 83 條第 4 項之販賣偽藥未遂罪，及商標法第 97 條之意圖販賣而持有仿冒商標商品罪，從一重論以藥事法第 83 條第 4 項之販賣偽藥未遂罪。

初步研討意見：採甲說。

審查意見：多數採甲說（甲說：9 票；乙說：1 票）。

大會研討結果：多數採甲說（經付大會表決結果：參與表決人數 25 人，甲說：19 票；乙說：3 票）。

相關法條：藥事法第 83 條第 1 項之販賣偽藥罪、藥事法第 83 條第 4 項之販賣偽藥未遂罪、商標法第 97 條之販賣仿冒商標商品罪。

提案機關：臺灣臺南地方法院

◎ 臺灣高等法院暨所屬法院 98 年法律座談會刑事類提案第 31 號

發文日期：民國 98 年 11 月 11 日

座談機關：臺灣高等法院暨所屬法院

資料來源：司法院

法律問題：被告收受友人贈送未經商標專用權人授權之仿冒商標皮夾 1 個，嗣因缺錢花用而另行起意販賣，遂利用其申請之電腦網路帳號於拍賣網站張貼該商標皮夾之照片，招攬不特定買家出價與其交易，而於網路上陳列仿冒商品之照片，經警員瀏覽拍賣網頁察覺有異，循線查獲上情，並扣得仿冒商標圖案之皮夾 1 個。被告應如何論處？

討論意見：

甲說：按商標法第 82 條所稱「意圖販賣而陳列」之犯罪態樣，固以行為人將侵害商標專用權之商品直接陳列於貨架上為其常態，然隨時代變遷

及交易型態之改變，毋庸藉助實體銷售通路而透過網際網路進行商品交易，從中降低店租及庫存成本，已成現今邁入資訊時代之重要趨勢。是以前揭商標法「陳列」之定義自不得仍侷限於傳統類型，在未逸脫文義解釋之範圍內，應依其法條規範意旨而為適度調整。而當行為人將所欲販售之商品外型或其細微設計，藉由單一或不同角度進行拍攝呈現影像，並張貼於拍賣網站之網頁上，使不特定多數人皆可直接瀏覽觀看上開影像並挑選所需商品時，行為人既已對其所侵害之商標圖樣有所主張，相對一方之買家亦可清楚辨識表彰該項商品來源之商標，就商標法所揭示之保障商標權及消費者利益之立法目的而言，上開交易模式所達成之效果實與在貨架上陳設擺放商品無異，仍屬商標法第 82 條所稱之「意圖販賣而陳列」行為，並受相同之法律規範。核其所為，係犯商標法第 82 條明知為未得商標權人同意於同一商品使用相同之註冊商標之商品而意圖販賣而陳列罪。

乙說：商標法第 82 條所稱「意圖販賣而陳列」之犯罪態樣，以行為人將侵害商標專用權之商品「直接」陳列於貨架上為必要，單純張貼商品照片於網路，尚不足構成陳列仿冒商標商品之行為。

初步研討結果：擬採甲說。

審查意見：依智慧財產案件審理法第 25 條第 1 項規定：不服地方法院關於第 23 條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之。本題不予討論，可參考司法院 98 年度智慧財產法律座談會彙編刑事訴訟類提案第 10 號，與本題相類。

研討結果：採甲說（經付表決結果：實到 70 人，採甲說 57 票，採乙說 6 票）。

參考資料：

98 年 7 月智慧財產法律座談會彙編刑事訴訟類第 10 號提案

提案機關：臺灣士林地方法院

法律問題：某甲利用電腦上網連線至 YAHOO 奇摩拍賣網站，在該網站網頁上，刊登仿冒「LV」皮包之圖片及售價，供不特定人上網瀏覽及出價購買，某甲是否構成犯罪？

討論意見：

甲說：按商標法第 82 條所稱「意圖販賣而陳列」之犯罪態樣，固以行為人將侵害商標專用權之商品直接陳列於貨架上為其典型，然隨時代變遷及交易型態之改變，毋庸藉助實體銷售通路而透過網際網路進行商品交易，從中降低店租及庫存成本，已成現今邁入資訊時代之重要趨勢。是以「陳列」之定義不再侷限於傳統類型，在未逸脫文義解釋之範圍內，應依其法條規範意旨而為適度調整。而當行為人將所欲販售

之商品外型或其細微設計，藉由單一或不同角度進行拍攝呈現影像，並張貼於拍賣網站之網頁上，使不特定多數人皆可直接瀏覽觀看上開影像並挑選所需商品時，行為人已對其所侵害之商標圖樣有所主張，相對一方之買家亦可清楚辨識表彰該項商品來源之商標，就商標法所揭示之保障商標權及消費者利益之立法目的而言，上開交易模式所達成之效果實與在貨架上陳設擺放商品無異，即屬商標法第 82 條所稱「意圖販賣而陳列」行為，應依該條論罪科刑。（臺灣彰化地方法院 97 年度易字第 1728 號、98 年度簡字第 823 號、智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 18 號、臺灣臺中地方法院 96 年度易字第 2033 號、97 年度易字第 978 號、96 年度簡字第 1128 號）

乙說：法律規定難以盡善盡美，而文義解釋是法律解釋的起點和界限，超過法律文義外延內涵，就必須進入類推適用討論。所謂文義解釋，即是就條文字面意思進行直接的理解，從字面探求法律所使用文字語言的正確意義。意圖販賣而陳列，由字面直接探索法律使用「陳列」之正確內涵為「陳設擺列」，於網頁上張貼商品圖片之行為，通常非以「陳列」表達，而係以「刊登」陳述，例如兒童及少年性交易防制條例第 29 條即是，如認於網頁張貼商品之照片亦係「陳列」，即超乎對「陳列」之直接理解及合理認知。又依歷史解釋（又稱立法沿革解釋）以觀，商標法第 82 條前於民國 72 年 1 月 26 日係增訂之條文，條號係第 62 條之 2，其規定「明知為前二條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 萬元以下罰金」。嗣於 82 年 12 月 22 日該條條次變更，又為加強保護商標權，並配合物價指數之變動，提高罰金額度，並將貨幣單位修正為新臺幣。迄 92 年 5 月 28 日再為條次變更，條文內容未修正，是現今之商標法第 82 條之「意圖販賣而陳列」源自 72 年制訂迄今均未修正其構成要件，其主觀不法構成要件均係意圖販賣，客觀之不法構成要件均係陳列。而回顧 72 年間制定本處罰條文時，網際網路尚未蓬勃發展，立法者於立法當時是否已能預見將來網路商業行為之模式而預為規範立法，非無可議，職是如認「陳列」包含意圖販賣於網路上張貼商品圖片，是否已逸出立法者之真意，非難判斷。又由目的性解釋剖析，行為人意圖販賣於網路張貼侵害他人商標之商品圖片，使不特定之人知悉商品之來源，此似與意圖販賣而在貨架上陳列商品之效果相同，如據即認在網路上張貼侵害他人商標之商品圖片，亦屬「陳列」不違商標法所揭示之保障商標權及消費者利益之立法目的，此種目的性解釋結果，實已擴張了「陳列」之文義內涵，致使本條文之「陳列」非僅指商品之實際陳設擺列，尚及於為供大眾觀覽而將商品揭露於商品型錄、電磁紀錄及其一切足以使人識別商品來源之揭示行為均涵括在內，將導致犯罪之成立要件陷於不明確，無法使民眾預見可能之處罰範圍。是綜上，認商標法第 82 條之意圖販賣而陳列，應未擴及於網路上張貼仿冒商標商品圖片之行為態樣。故某甲於網路刊登侵害「LV」商標之皮包圖片應為無罪之諭知。而此種基於科技發展而生之特殊行為態樣，須透過修法填補法律漏洞，例如刑法第 323 條電能、熱能及其他能量，關於竊盜章之罪，以動產論；刑法第 10

條第 6 項、第 220 條第 2 項將錄音、錄影、電磁紀錄等視為準文書等，而將於此等於網路張貼仿冒商標商品圖片之行為，另以刊登行為立法，或以陳列論，以符罪刑法定原則。

初步研討結果：採乙說。（其他意見：如甲係基於販賣營利之意販入後刊登網頁，依最高法院向來見解，似已成立販賣罪。）

審查意見：

研討結果：

(一)法律問題中之「是否構成犯罪」修正為「之行為有無構成商標法第 82 條之罪」。

(二)多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數 29 人，採甲說 12 票，採乙說 14 票）。

相關法條：商標法第 82 條。

參考資料：臺灣彰化地方法院 97 年度易字第 1728 號、98 年度簡字第 82 號、智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 18 號、臺灣臺中地方法院 96 年度易字第 2033 號、97 年度易字第 978 號、96 年度簡字第 1128 號判決。

提案機關：臺灣桃園地方法院

◎ 司法院 102 年度「智慧財產法律座談會」「刑事訴訟類相關議題」提案及研討結果 第 2 號

會議日期：民國 102 年 05 月 06 日

座談機關：司法院

資料來源：司法院

法律問題：

（一）被告於商標法修正前賣出他人仿冒商標商品，商標法於 100 年 6 月 29 日修正、101 年 7 月 1 日施行後，應適用修正前商標法規定或修正後商標法規定論罪科刑？

（二）被告於商標法修正前使用仿冒商標（未有賣出仿冒商標商品行為），商標法於 100 年 6 月 29 日修正、101 年 7 月 1 日施行後，應適用修正前商標法規定或修正後商標法規定論罪科刑？

討論意見：

（一）甲說－應比較新舊法，適用行為時法即修正前商標法第 82 條規定：

修正前第 82 條規定與修正後第 97 條規定，其法定刑並未變更，且修正前、後商標法對販賣未遂均不設處罰規定，惟修正後第 97 條所欲

規範者，為修正後第 95 條、第 96 條行為主體以外，其他行為人之可罰行為，且增列意圖販賣而持有者為處罰之對象，並明確將透過電子媒體或網路方式而販賣、或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入侵權商品之行為列為處罰之對象（商標法第 97 條之修正理由第一至四項參照），修正前商標法對意圖販賣而持有仿冒商標商品不設處罰規定，修正後則對此增訂處罰規定。佐以有關販賣罪應以販入之後復行賣出為構成要件之見解（舊判例見解業經最高法院 101 年 11 月 6 日 101 年度第 10 次刑事庭會議決議變更參照）。若被告僅有販入仿冒商標商品而未有賣出，其僅涉犯修正後第 97 條之意圖販賣而持有仿冒商標商品罪，而未成立修正前第 82 條之販賣仿冒商標商品罪。故以適用行為時即 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法對被告較為有利。（臺灣臺北地方法院 97 年度易字第 2100 號、102 年度智簡字第 14 號、臺灣士林地方法院 101 年度審智訴字第 16 號、101 年度審智簡上字第 1 號、臺灣板橋地方法院 100 年度智訴字第 16 號、智慧財產法院 101 年度刑智上訴字第 89 號、102 年度刑智上訴字第 1 號等判決）。

乙說－不需比較新舊法，直接適用新法即修正後商標法第 97 條規定：

按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2 條第 1 項定有明文。係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法。所謂行為後法律有變更者，包括構成要件之變更而有擴張或限縮，或法定刑度之變更。行為後法律有無變更，端視所適用處罰之成罪或科刑條件之實質內容，修正前後法律所定要件有無不同而斷。是法律修正而刑罰有實質之更異，致修正後新舊法法定本刑輕重變更，始有比較適用新法或舊法之問題。若法律之修正為無關要件內容之不同或處罰之輕重，而僅為文字、文義之修正或原有實務見解、法理之明文化，或僅條次之移列等無關有利或不利於行為人，非屬該條所指之法律有變更者，自毋庸為新舊法之比較，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法（參照最高法院 95 年第 21 次刑事庭會議刑議字第 6 號決議）。故新舊法處罰之輕重相同者，並無有利或不利之情形，即無比較之餘地，自應依一般法律適用之原則，適用現行、有效之裁判時法論處。修正前商標法第 82 條之罪於 101 年 7 月 1 日修正施行後，改列於商標法第 97 條，其法定刑度均未修正，僅增訂為經由電子媒體或網路方式為之者，刑罰實質未更異，自無比較新舊法之問題，應適用現行與有效之裁判時法論處（臺灣高雄地方法院 101 年度智易字第 17 號、智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 83 號、101 年度刑智上訴字第 75 號、第 58 號、59 號等判決）。

丙說－應為新舊法比較，適用新法即修正後商標法第 97 條規定：

修正前商標法第 82 條係規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺

幣 5 萬元以下罰金。」，是以修正前商標法第 82 條之要件不限於販賣「他人」所為仿冒商標商品，亦包括行為人自己所為仿冒商標商品，惟修正後商標法第 97 條係規定：「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。」，是以修正後商標法第 97 條之要件係以販賣「他人」所為仿冒商標商品為限，雖修正前後之法定刑並無不同，惟修正後規定之構成要件較為嚴格，應以修正後之商標法第 97 條規定對行為人較為有利，自應適用修正後之規定（智慧財產法院 101 年度刑智上訴字第 38 號判決）。

（二）甲說－應比較新舊法，適用行為時法即修正前商標法第 81 條規定：

修正後第 95 條之條文中增加「為行銷目的」等字，惟修正前第 6 條、修正後第 5 條之商標使用之定義中均有「為行銷之目的」之規定，即商標之使用須基於行銷之目的，故修正後第 95 條之條文中增加「為行銷目的」等字，係使其構成要件明確完整，並非增加該罪之新構成要件。但修正後第 5 條規定商標使用之定義為：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，較修正前第 6 條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」之範圍為廣，適用修正後第 5 條之商標使用之定義構成使用仿冒商標之機會較大，對被告較為不利；又修正後商標法第 95 條所規定之法定刑，與修正前商標法第 81 條相同，並未對被告較為有利，整體比較觀察，依刑法第 2 條第 1 項前段規定，自應適用修正前即被告行為時之商標法第 81 條規定（臺灣士林地方法院 101 年度審智訴字第 16 號）。

乙說－無庸比較新舊法，應適用新法即修正後商標法第 95 條規定：

修正後第 95 條之條文中雖增加「為行銷目的」等字，惟修正前第 6 條、修正後第 5 條關於商標使用之定義中均有「為行銷之目的」之規定，亦即商標之使用須基於行銷之目的，故修正後第 95 條之條文中增加「為行銷目的」等字，係使其構成要件明確完整，並非增加該罪之新構成要件，參照最高法院 95 年第 21 次刑事庭會議決議，自無比較新舊法之問題，而應直接適用現行有效之商標法第 95 條之規定（智慧財產法院 101 年度刑智上訴字第 28 號、101 年度刑智上易字第 81 號等判決）。

審查意見：問題（一）：採甲說。問題（二）：採甲說。

大會研討結果：

問題（一）：多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：32 人，採甲說 6 票，採乙說 23 票，採丙說 0 票）。

問題（二）：多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：32 人，採甲說 9 票，採乙說 17 票）。

相關法條：商標法 100 年 6 月 29 日修正前第 6 條、第 81 條、第 82 條、商標法修正後第 5 條、第 95 條、第 97 條

參考資料

最高法院九十五年第二十一次刑事庭會議紀錄（節本）

討論事項：九十五年刑議字第六號

法律問題：行為後刑法條文經修正，惟無有利、不利情形（如刑法第 15 條、第 30 條之文字修正，第 55 條但書、第 59 條實務見解之明文化、第 26 條未遂犯得減輕其刑之規定移列第 25 等），究應適用行為時法抑或裁判時法？有甲、乙二說：

甲說：應適用裁判時法。

一、本院 95 年 5 月 23 日刑事庭第 8 次會議就「刑法 94 年修正施行後之法律比較適用決議」一、之 1．即明載新法第 2 條第 1 項之規定，係規範行為後「法律變更」所生新舊法比較適用之準據法...。故如新舊法處罰之輕重相同，即無比較適用之問題，非此條所指之法律有變更，即無本條之適用，應依一般法律適用原則，適用裁判時法。本院同決議五、之 2．想像競合犯認新法第 55 條但書係科刑之限制，為法理之明文化，非屬法律之變更；六、之 1．謂新法第 59 條之規定，為法院就酌減審認標準見解之明文化，非屬法律之變更，均同此見解。其為純文字修正者，更應同此。

二、如逕行適用行為時法，因結果並無不同，對判決不生影響，上訴審毋庸撤銷改判。

乙說：應適用行為時法。

刑法第 2 條第 1 項前段，就法律變更時之適用，已由舊法之從新主義，改為新法之從舊主義，此大原則之改變，所有法律之變動均應適用。本院 23 年非字第 55 號判例即謂「犯罪時法律之刑輕於裁判時法律之刑者，依（舊）刑法第 2 條但書，固應適用較輕之刑，但新舊法律之刑輕重相等，...即不適用該條但書之規定，仍應依裁判時之法律處斷（即回歸適用第 2 條前段）。」似認本問題情形仍在第 2 條適用之列，茲新法已改採從舊主義，自應回歸原則，適用行為時法，學者間見解亦同。

以上二說，究以何說何當，提請公決

決　議：採甲說。

【註】相關條文：（商標/標章權之侵害）商 68~70、95、96；（陳列販賣輸入偽造仿造商標商號之貨物罪）刑法 254。

【專科沒收】

第九十八條　　侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。

➲要旨

本條為侵權物品或文書之沒收規定。

➲說明

本條係 92 年修正前商標法第 64 條所移列，衡諸侵害商標權、證明標章權或團體商標權的物品或文書，雖非違禁物，然若任令該等物品在外流通，將形成繼續侵害商標權人、證明標章權人或團體商標權人權益，並助長他人遂行侵害行為之情形，即應沒收，以防止其再次流入市面，並降低侵害行為再度發生之風險。故該等侵權物品或文書係採絕對義務沒收主義，原為刑法有關沒收之特別規定。

過往沒收被定位為從刑的一種，除違禁物及專科沒收外，未宣告主刑時即不得宣告沒收。惟鑒於違禁物與犯罪工具之沒收，是為了預防其再被供作犯罪使用，影響社會治安；犯罪所得之沒收，則係為了避免任何人坐享犯罪所得而失公平正義，並遏阻犯罪誘因，且沒收之性質，因沒收標的物性質及其所有權歸屬之不同，或為刑罰，或為保安處分，或為準不當得利之衡平措施，或兼具上開不同性質，應依其規範目的定之。從而，刑法關於沒收之規定及刑法施行法於 104 年 12 月 30 日修正公布，並於 105 年 7 月 1 日施行，在第一編總則部分新增「沒收」專章，將其定位為刑罰及保安處分外之一種具獨立性的法律效果，並擴大沒收的對象及沒收的客體。

關於新舊法律之適用問題，修正後刑法第 2 條第 2 項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」；修正後刑法第 11 條規定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限」。復依修正後刑法施行法第 10 條之 3 第 2 項規定：「105 年 7 月 1 日前施行之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用」。故而在 105 年 7 月 1 日新修刑法及刑法施行法正式施行後，本條有關商標侵權物品為義務沒收之特別規定能否繼續適用，即生疑義。

商標侵權物品雖非屬刑法第 38 條第 1 項之違禁物，然其性質不宜任令在外流通，已如前述。若回歸適用刑法規定，為沒收時尚須確認該等物品之權利歸屬及有無取得之正當事由等事實，增加依職權沒收之舉證與認定程序，並可能發還所有人而再度回流市場，將有礙取締仿冒之成效。是以經濟部智慧財產局擬具本條規定之修正草案，維持絕對義務沒收之規定，另配合刑法第 38 條之用語，將「犯人」修正為「犯罪行為人」。該修正草案已於 105 年 11 月 23 日經立法院三讀通過，同（105）年 11 月 30 日經總統修正公布，復經行政院指定自同年 12 月 15 日施行，屬優先於刑法而為適用之特別規定。

至於主要用於從事侵權的原料或器具，依我國刑法第 38 條第 2、3 項之規定，供犯罪所用或犯罪預備之物屬於犯罪行為人，抑或是屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者，法院得基於職權斟酌是否為沒收之宣告，似已足以降低再為侵害之風險。應符合「與貿易有關之智慧財產權協定」第 61 條，關於沒收之範圍包括「主要用於從事侵權之原料或器具」的規定。

本法與刑法有關「沒收」規定之關係，可歸納為如下簡表：

刑事沒收規定	絕對義務沒收	相對義務沒收	職權沒收

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">得單獨宣告（刑 40Ⅱ）</td><td colspan="3">原則於裁判時併宣告之（刑 40Ⅰ）；例外得單獨宣告（刑 40Ⅲ）</td></tr>
<tr><td>違禁物</td><td>專科沒收之物</td><td>犯罪所得</td><td>供犯罪所用或犯罪預備之物</td><td>犯罪所生之物</td></tr>
<tr><td colspan="2">不問屬於犯罪行為人與否</td><td>屬於犯罪行為人（刑 38-1 Ⅰ本文）；犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，明知他人違法行為而取得、因他人違法行為而無償，或以顯不相當之對價取得、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得（刑 38-1Ⅱ）</td><td colspan="2">屬於犯罪行為人（刑 38Ⅱ本文）；犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者（刑 38Ⅲ本文）</td></tr>
<tr><td>刑法</td><td>§38Ⅰ</td><td>§200、§205、§209、§219、§235 Ⅲ、§265、§266 Ⅳ、§315-3</td><td>§38-1Ⅰ本文、§38-1Ⅱ</td><td>§38Ⅱ本文、§38Ⅲ本文</td><td>§38Ⅱ本文、§38Ⅲ本文</td></tr>
<tr><td>商標法</td><td></td><td>§98：侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書</td><td>侵害商標權、證明標章權或團體商標權而直接取得之物</td><td>主要用於從事侵權之原料或器具</td><td>§98：侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書</td></tr>
</table>

1. 違禁物例如爆炸物、軍用槍砲或子彈、煙毒（如鴉片、嗎啡等）。
2. 供犯罪所用之物係指直接用於實施犯罪之物，例如製造仿冒品之原料或機器。

3. 供犯罪預備之物係指實施犯罪而預備之物，如為實施犯罪之用而預備之犯罪工具。預備行為必須為刑法規定處罰之預備犯，始有得沒收之供犯罪預備之物可言。因商標法並無處罰預備犯，無法以供犯罪預備之物，加以沒收。

4. 因犯罪所得之物係指因實施犯罪而直接取得之物。例如因販賣仿冒品而獲得之報酬。

5. 因犯罪所生之物，如偽造貨幣所生之偽幣。因商標法對於侵害商標權、證明標章權或團體商標權之物品或文書，採義務沒收主義，應優先於採職權沒收主義之規定而適用。

➲相關實務案例或解釋

◎ 商標法第 83 條及著作權法第 98 條均有關於沒收之特別規定，應優先於刑法第 38 條第 1 項第 2 款而適用。而商標法第 83 條規定「犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，法院並無裁量沒收與否之權限；著作權法第 98 條規定「犯第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪，供犯罪所用或因犯罪所得之物，得沒收之。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪者，其得沒收之物，不以屬於犯人者為限。」則係採職權沒收主義，沒收與否，法院有裁量之權。採義務沒收主義者，自應優先於採職權沒收主義之規定而適用（本院 79 年台上字第 5137 號判例參照）。原判決認被告以一行為同時觸犯著作權法第 91 條之 1 第 3 項、第 2 項及商標法第 82 條之罪，應從一重之著作權法第 91 條之 1 第 3 項、第 2 項處斷。並將扣案如其附表一之三所示之盜版遊戲光碟、目錄、會員卡等，依著作權法第 98 條規定，而非依商標法第 83 條規定宣告沒收，亦有未合【最高法院 98 年度台上字第 1970 號刑事判決】。

◎ 扣案之仿冒「GUCCI」商標圖樣之手提包 1 個，為被告之母所有，經被告供明在卷（偵查卷第 48 頁），雖非被告所有，惟上開扣案物確係仿冒商標商品，有鑑定證明書 1 份附卷可佐（偵查卷第 39 至 42 頁），依前揭說明，上開扣案物既為被告涉犯商標法第 82 條所販賣之商品，屬「專科沒收」之物，且不以屬於犯人所有為限，自應依前開規定予以單獨宣告沒收，始符刑法第 40 條第 2 項之立法意旨，尚不得拘泥於商標法第 83 條「犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書」之文義解釋，認僅於被告獲判有罪之情形，始得沒收扣案之仿冒商標商品，否則不啻使刑法第 40 條第 2 項關於「專科沒收之物得單獨宣告沒收」之規定形同具文，且任令仿冒商標商品在外流通，顯危及交易安全及智慧財產權益【臺灣士林地方法院 98 年度聲字第 516 號刑事判決】。

【註】相關條文：（商標/標章權之侵害）商 68~70、95~97；（沒收）刑法第五章之一。

【商標代理人之罰則】

第九十八條之一　未依本法登錄而充任商標代理人或以商標代理人名義招攬業務者，由商標專責機關處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並限期令其停止行為；屆期不停止者，按次處罰至停止為止。

前項規定，於商標代理人停止執行業務期間，或經公告撤銷或廢止登錄者，亦適用之。

商標代理人違反第六條第四項所定辦法中有關在職訓練之方式、時數或執行商標代理業務管理措施之規定者，商標專責機關應視其違規情節予以警告、申誡、停止執行業務、撤銷或廢止登錄處分，並公告於商標代理人名簿。

➲要旨

本條為商標代理人未依本法及管理辦法登錄而充任商標代理人等處罰規定。

➲說明

本條於 112 年修正新增並於 113 年 5 月 1 日施行。

第 1 項明定未符合第 6 條第 3 項及第 109 條之 1 第 2 項規定而充任商標代理人，或未依法登錄而以商標代理人名義招攬業務者之處罰規定。

第 2 項明定商標代理人停止執行業務期間，或經公告撤銷或廢止登錄者，適用前項規定。至商標代理人停止執行業務之情形，包括自行申請及經商標專責機關命停止執行業務者，併予敘明。

第 3 項明定商標代理人違反第 6 條第 4 項授權辦法訂定有關每年在職訓練、執行業務管理措施規定，商標專責機關得視違規情節給予不利處分，並對外公告於商標代理人名簿。

【註】相關條文：（商標代理人登錄）商 6、109-1；（商標代理人管理措施）管

理辦法 15~20。

【非法人團體之訴訟權利】

第九十九條　　未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。我國非法人團體經取得商標權或證明標章權者，亦同。

➲要旨

本條規定外國法人、團體，以及我國非法人團體取得商標權及證明標章權之訴訟上權利。

➲說明

本條係商標訴訟之當事人能力規定。實務上，外國人無論自然人或法人均得申請商標註冊，並不以依法認許的外國法人為限，其商標既經審查核准註冊，取得商標權，若不同時賦予訴訟上之訴權，將導致商標權保護之缺陷。復因公司法於 107 年修正業已廢除外國公司認許制度，本條所規定之外國法人涉及外國公司部分，應優先適用公司法相關規定，認為與中華民國公司有同一之權利能力。然於公司以外其他外國法人或團體之商標專用權受侵害時，為免無法循法律途徑尋求救濟，有礙於國際貿易之促進，本條仍明定未經認許之外國法人或團體得為訴訟主體，以保護其權益。其中「團體」僅指外國團體而言。

100 年修正前有關罰則之適用，僅適用於商標權人或團體商標權人，尚無疑義，但 100 年修正後新增第 96 條已明定侵害證明標章權之罰則，證明標章之申請人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(商 81Ⅰ)，我國非法人團體取得證明標章者，頗為常見，例如有機農產品驗證標章等證明標章權人，係為台灣省有機農業生產協會、臺灣寶島有機農業發展協會等非法人團體，若僅得依刑事訴訟法第 240 條及第 241 條為告發，對於我國取

得證明標章權之非法人團體保護，顯然不周，爰明定我國非法人團體經取得證明標章權者，得為告訴、自訴，以保障其權益。

112 年第 19 條第 3 項明定非法人團體得申請取得商標註冊，爰增列該非法人團體經取得商標權者，就本法規定事項，亦得為告訴、自訴或提起民事訴訟，以資適用。至於以合夥組織或商業之名義登記之申請人，依刑事訴訟法相關規定，應由合夥人或商業之負責人以被害人資格提起告訴，尚不影響其訴追刑責之權益。

權利人為法人、非法人團體、自然人及行政機關得否為告訴、自訴，可歸納為如下簡表：

可否為告訴、自訴？	法人	非法人團體		自然人	行政機關
		外國（未經認許）	本國		
商標	○	○（§99 本文）	○（§99 但書）	○	×
團體商標	○	○（§99 本文）	×（限法人）	×	×
團體標章	○	○（§99 本文）	×（限法人）	×	×
證明標章	○	○（§99 本文）	○（§99 但書）	×	×

1. 本國非法人團體，依民事訴訟法第 40 條第 3 項規定：「非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力。」限於設有代表人或管理人者，始有當事人能力，依目前刑事訴訟實務認：「…非法人團體無所謂行為能力，該團體縱設有董事等代表或管理之人，亦不得由其以該團體之名義提起自訴」、「…非法人團體，既無權利能力及意思能力，自不得為告訴人或其代理人」（最高法院 83 年台上字第 4778 號及 86 年台上字第 4411 號判決參照）。

2. 自然人依本法第 81 條、第 85 條及第 88 條不得為申請人，自不得為告訴人或自訴人。

3. 行政機關，依刑事訴訟法第 241 條：「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」已足以促使檢察官或司法警察官發動偵查權，基於行政一體，無庸額外再賦予行政機關告訴、自訴之權。

➲相關實務案例或解釋

◎ 商標法第 70 條規定：「外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者為限。」，而依「與貿易有關智慧財產權協定」（下稱 TRIPs）第 1 條第 2 項規定：「會員應將本協定規定之待遇給予其他會員之國民。」，第 3 條第 1 項規定：「除（1967 年）巴黎公約、（1971 年）伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約所定之例外規定外，就智慧財產權保護而言，每一會員給予其他會員國民之待遇不得低於其給予本國國民之待遇；..」，第 42 條亦規定：「會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智

慧財產權之民事訴訟程序之權利。會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。」，另依第 15 條之規定，TRIPs 所保護之客體即包括商標及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在內，查本件原告雖為未經我國認許之英國法人，然依 TRIPs 之規定，就侵害商標或其他標識之行為，我國人民或團體既得在該國提起民事訴訟，原告自亦得在我國提起本件民事訴訟，附此敘明【智慧財產法院 98 年度民商訴字第 12 號民事判決】。

【註】相關條文：（告訴）刑事訴訟法 232；（自訴）刑事訴訟法 319；（非法人團體之當事人能力）民事訴訟法 40Ⅲ；（民事訴訟之提起）民事訴訟法 244；（外國人之認許）民法總則施行法 11、12；（外國公司之認許）公司法 371。

第五章　附　則

100 年修正開放動態及全像圖等任何具識別性商標申請註冊、展覽會優先權、廢除註冊費分期繳納、申請評定或廢止案件應檢送申請前 3 年使用證據等，均為商標制度的大變革，明顯影響原商標相關權益事項，參照大法官會議釋字 525 號及第 529 號解釋意旨：信賴保護原則攸關憲法上人民權利之保障，公權力行使涉及人民信賴利益而有保護之必要者，不限於授益行政處分之撤銷或廢止（參照行政程序法第 119 條、第 120 條及第 126 條），制定或發布法規之機關於行政法規公布施行後，依法定程序予以修改或廢止時，亦應兼顧規範對象信賴利益之保護。除法規預先定有施行期間或因情事變遷而停止適用，不生信賴保護問題外，因公益之必要廢止法規或修改內容，致人民客觀上具體表現，有因信賴而生實體法上利益受損害，應採取合理的補救措施，或訂定過渡期間之條款，俾減輕損害，方符憲法保障人民權利之意旨。

基於既有權利及法律秩序之維護，並配合商標專責機關調整審查作業流程及電腦系統之準備期間，爰於本章就新舊法轉換期間，對已註冊服務標章、聯合商標及防護商標之權利及存續期間規範；新法施行後註冊費之繳納；有關異議、評定與廢止案之審理；動態、全像圖商標申請註冊之申請日及優先權日過渡條款；112 年修正取得商標代理人資格等一一明定，期公平合理地調整新舊法規定的差異性，緩和制度轉換所造成之衝突及減少對相關權益者之影響。

【服務標章之過渡規定】

第一百條　本法中華民國九十二年四月二十九日修正之條文施行前，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標。

➲要旨

本條係已註冊服務標章轉換為商標之規定。

➲說明

92 年 4 月 29 日立法院三讀通過之商標法，於 92 年 5 月 28 日總統令修正公布，自公布日起 6 個月，即同年 11 月 28 日起施行，因配合修正擴大商標定義涵括商品及服務，廢除服務標章之用語，爰明定本法 92 年 4 月 29 日修正之條文施行前，已註冊之服務標章，應於 92 年 11 月 28 日施行當日起視為商標。

【註】相關條文：（商標之申請註冊）商 19。

【廢除聯合註冊制度之過渡規定】

第一百零一條　本法中華民國九十二年四月二十九日修正之條文施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。

➲要旨

本條係已註冊聯合商標或標章變更為獨立商標或標章之相關規定。

➲說明

92 年 4 月 29 日立法院三讀通過之商標法，於 92 年 5 月 28 日總統令修正公布，自公布日起 6 個月，即同年 11 月 28 日起施行，明定已註冊聯合商標或標章，於 92 年 11 月 28 日施行當日起，視為獨立之註冊商標或標章，其存續期間，以原核准者為準。

【廢除防護註冊制度之過渡規定】

第一百零二條　本法中華民國九十二年四月二十九日修正之條文施行前，已註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章，依其註冊時之規定；於其專用期間屆滿前，應申請變更為獨立之註冊商標或標章；屆期未申請變更者，商標權消滅。

➲要旨

本條係對已註冊防護商標或標章變更為獨立商標或標章之相關規定。

➲說明

92 年 4 月 29 日立法院三讀通過之商標法，於 92 年 5 月 28 日總統令修正公布，自公布日起 6 個月，即同年 11 月 28 日起施行，對已註冊防護商標或標章，以逐步廢除防護商標或標章的方式處理，明定 92 年 4 月 29 日修正之條文施行前，已註冊的防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章於專用權期間屆滿前，應申請變更為獨立之註冊商標或標章，屆期未申請變更者，商標權消滅。亦即，於 92 年 11 月 28 日修正施行前，已註冊的防護商標或標章，應於其專用權期間屆滿前申請延展註冊，並一併申請變更為獨立的註冊商標或標章，若於期間屆滿前未變更為獨立的註冊商標或標章者，依本條規定商標權消滅，並無第 34 條第 1 項後段有關延展優惠期間之適用。

【註】：相關條文：（申請延展註冊）商 34 I 。

【三年未使用期間計算之特別規定】

第一百零三條　依前條申請變更為獨立之註冊商標或標章者，關於第六十三條第一項第二款規定之三年期間，自變更當日起算。

➲要旨

本條係規定防護商標或標章變更為獨立之商標或標章時，應依法使用之相關規定。

➲說明

92 年修正之條文施行前，防護商標之保護並不以使用為目的，惟配合 92 年修正著名商標之保護，已擴及減損著名商標識別性及信譽之情形，不以使用在類似商品或服務而有產生混淆誤認之虞為限，故著名商標權人並無須註冊防護商標來擴大其保護範圍。修正前防護商標或標章之註冊，依前條規定變更為獨立商標或標章後，為貫徹註冊商標負有使用義務的精神，並避免因法令修正，商標權人一時準備不及，導致商標之註冊有遭廢止而權利受損，爰明定其緩衝期間，使防護商標或標章自變更為獨立的商標或標章當日起，始開始起算迄未使用或繼續停止使用的 3 年期間，亦即防護商標或標章自成為獨立商標或標章之後，3 年內必須依法使用，否則有被廢止註冊之虞（商 63 I ②）。

本條規定申請變更為獨立之商標或標章者，關於第 63 條第 1 項第 2 款規定之 3 年期間，自變更當日起算，係為本法第 16 條始日不計算在內的除外規定。以 99 年 12 月 31 日為商標權期間屆滿日為例，如於 99 年 8 月 31 日商標權期間屆滿前申請變更者，即以 8 月 31 日當日起算 3 年內必須積極使用該商標；若於申請延展時一併變更為獨立商標者，則自前商標權期間屆滿日後核准變更為獨立的商標或標章當日，亦即自 100 年 1 月 1 日起計算 3 年期間內應積極使用商標，始能避免被廢止註冊。

【註】相關條文：（期間之計算）商 16；（聯合商標或標章視為獨立之商標或標章）商 101；（防護商標或標章申請變更為獨立之商標或標章）商 102；（商標使用義務）商 63 I ②。

【商標之規費】

第一百零四條　　依本法申請註冊、加速審查、延展註冊、異動登記、異議、評定、廢止及其他各項程序，應繳申請費、註冊費、加速審查費、延展註冊費、登記費、異議費、評定費、廢止費等各項相關規費。 前項收費標準，由主管機關定之。

➲要旨

本條係規定商標各項程序之申請，應繳納規費，並授權商標主管機關訂定規費數額。

➲說明

對於商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件，應指定審查人員審查之（商 14Ⅰ），且各項商標申請案件，均運用行政機關人力及物力資源，依規費法之規定，各機關應收取各項規費，以落實「使用者、受益者付費」之公平原則，其規費數額應合理反映行政審查成本及平衡政府財政收支。

第 1 項例示依本法申請註冊、加速審查、延展註冊、異動登記、異議、評定、廢止及其他等各項程序，應繳納之申請費、註冊費、加速審查費、延展註冊費、登記費、異議費、評定費、廢止費等各項相關規費。有關規費徵收，應符合規費法第 7 條行政規費及第 8 條使用規費之相關規定，本項僅將規費法中有關商標行政規費部分，加以例示規定，使申請人知悉各項商標程序應繳納的規費，以符合法律授權明確性原則。至於有關商標規費溢繳或誤繳之退費等問題，應適用規費法第 18 條規定。

第 2 項規定係商標主管機關得依各項商標程序訂定各項規費數額的授權規定，商標主管機關得參考近年來我國物價指數變動情形，於核算商標審查直接成本及間接成本，酌予修正商標規費收費數額，並依授權訂定「商標規費收費標準」。

【註】相關條文：（註冊費之繳納）商 32Ⅱ；商標規費收費標準。

【廢除註冊費分期繳納之過渡規定】

第一百零五條　本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，註冊費已分二期繳納者，第二期之註冊費依修正前之規定辦理。

➲要旨

本條係分期繳納註冊費之過渡條款。

➲說明

繳納註冊費為依法註冊之要件，對於 100 年修正之條文，亦即於 101 年 7 月 1 日施行日前註冊費已分二期繳納者，第二期之註冊費應於註冊公告當日起算屆滿第 3 年之前 3 個月內繳納；未於規定期間內繳納者，得於屆期後 6 個月內，按規定之註冊費加倍繳納。如未依該規定繳納第二期註冊費者，其商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅。例如：註冊商標於 101 年 1 月 1 日註冊公告，若選擇分期繳納，則應於 103 年 10 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日期間內繳納第二期註冊費（每類新臺幣 1,500 元），若忘記繳納得於 104 年 6 月 30 日前加倍繳納（每類新臺幣 3,000 元），但仍未於該期限內繳納第二期註冊費時，則其商標權自 104 年 7 月 1 日零時起消滅。

【註】相關條文：（核准審定）商 32Ⅰ；（註冊費）商 32Ⅱ；商標規費收費標準 3Ⅱ。

【異議、評定案件之過渡規定】

第一百零六條　本法中華民國一百十二年五月九日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效

力不受影響。

對本法中華民國一百十二年五月九日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限。

➲要旨

本條是 112 年 5 月 9 日修正之條文於 113 年 5 月 1 日施行時，尚未處分之異議或評定案件的過渡處理原則規定。

➲說明

第 1 項對本法 112 年修正之條文，包括第 30 條不得註冊事由，於 113 年 5 月 1 日施行前，已受理而尚未處分的異議或評定案件，規定需註冊時及修正施行後之規定均為違法事由，始得撤銷其註冊。又已受理而尚未處分的異議或評定案件，其異議或評定程序依程序從新原則，明定依修正施行後的規定辦理。此種案件，由於提出異議或申請評定之人，於異議或評定申請當時無從預知修正後商標法何時正式施行，自無從主張系爭商標是否有違「修正後」之規定，性質上應屬事實理由不完備的案件，因此，商標審查人員於審辦此種案件時，將限期通知提出異議或申請評定人，請其就系爭商標違反商標法修正後的相當法條規定補正或釋明到局。申請評定人如補正或釋明者，應將其相關資料送達商標權人答辯；提出異議或申請評定人如逾期未為補正或釋明，商標審查人員得依提出異議或申請評定人現有的主張審究系爭商標所應適用修正後商標法的規定逕為處分，故明定修正施行前已依法進行的程序，其效力不受影響。

第 2 項明定對本法施行前註冊的商標、證明標章或團體標章，於 113 年 5 月 1 日施行後對之提出異議、申請或提請評定者，需依註冊時及現行商標法的規定均為違法事由為限，若依註冊時的規定屬違法事由，然現行商標法並無此違法事由的規定，或有相反的情

形時，均不得提出異議或評定。新商標法施行後，商標審查人員於收受此種案件時，應審查提出異議或申請評定人是否已就修正前、後的商標法相關規定提出事實及理由，否則應通知釋明或補正，屆期未補正者，應不受理。

【註】相關條文：（異議）商 48~56；（異議成立）商 54；（評定）商 57~62；（評定成立）商 60。

【廢止案件之過渡規定】

第一百零七條　本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。

➲要旨

本條是本法 100 年修正之條文於 101 年 7 月 1 日施行時，尚未處分之商標廢止案件的過渡期間處理原則。

➲說明

100 年修正前第 57 條第 1 項第 6 款規定，有關申請廢止之事由，包括商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者，惟修正後第 63 條已刪除該款規定，是尚未處分的商標廢止案件，依本條適用修正施行後之規定辦理，即不得再以前揭條款規定事由廢止其商標註冊。

【註】相關條文：（廢止）商 63；（引據商標應檢附使用證據）商 67Ⅱ。

【申請日之特別規定】

第一百零八條　本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前，以動態、全像圖或其聯合式申請註冊者，以修正之條文施行日為其申請日。

➲要旨

本條規定修正前申請註冊動態、全像圖或其聯合式商標之申請日。

➲說明

針對本次修正開放任何具有識別性的標識均得申請商標註冊，對於修正施行前已提出動態、全像圖或其聯合式商標或標章申請註冊的案件，明定以修正之條文施行日 101 年 7 月 1 日為其申請日。至於氣味商標及其他新型態商標在本法修正施行日前申請的案件，因未在本條文適用範圍內，應不受理。

【註】相關條文：（非傳統商標）商 18。

【優先權日之特別規定】

第一百零九條　以動態、全像圖或其聯合式申請註冊，並主張優先權者，其在與中華民國有相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員之申請日早於本法中華民國一百年五月三十一日修正之條文施行前者，以一百年五月三十一日修正之條文施行日為其優先權日。

於中華民國政府主辦或承認之國際展覽會上，展出申請註冊商標之商品或服務而主張展覽會優先權，其展出日早於一百年五月三十一日修正之條文施行前者，以一百年五月三十一日修正之條文施行日為其優先權日。

➲要旨

本條為動態、全像圖商標申請案主張優先權及展覽會優先權之過渡規定。

➲說明

第 1 項規定，100 年修正開放動態、全像圖等新型態標識得申請註冊，明定該等案件的國外申請日，早於 100 年修正條文之施行日者，以其修正施行日 101 年 7 月 1 日為其優先權日。至於氣味商標及其他新型態的商標，其優先權日早於本法修正施行日的案件，因未在本條文適用範圍內，應不受理其優先權之主張。

第 2 項規定，100 年修正增訂展覽會優先權主張之法律依據，本法修正施行日前因欠缺法律明文不得主張展覽會優先權，應不受理，100 年修正施行之日後主張展覽會優先權者，依本法第 21 條應自該商品或服務展出日後 6 個月內提出申請，本條明定其展出日早於本法修正之條文施行日者，以其修正施行日 101 年 7 月 1 日為其優先權日。

【註】相關條文：（優先權）商 20；（展覽會優先權）商 21。

【取得商標代理人資格之特別規定】

第一百零九條之一　本法中華民國一百十二年五月九日修正之條文施行前三年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達十件者，得於修正施行之翌日起算一年內申請登錄為商標代理人。

未依前項規定登錄為商標代理人，且不具第六條第二項所定資格者，不得繼續執行商標代理業務。但所代理案件於本法中華民國一百十二年五月九日修正之條文施行前業經商標專責機關受理，於尚未審定或

處分前，不在此限。

➲要旨

本條為取得商標代理人資格之過渡規定。

➲說明

本法修正第 6 條第 3 項規定，商標代理人應透過商標專業能力認證考試確保其專業能力。但為兼顧考試制度施行前已長年從事商標代理業務者之權益，衡酌影響其工作權及實務經驗所需累積之專業程度，明定得於 113 年 5 月 1 日之翌日起算一年內申請登錄為商標代理人。

第 1 項規定，以一定執業年資及案件數量為要件，確保既有執行商標代理業務而具相當實務經驗者，得於法定期間內申請登錄為商標代理人。經登錄者，自應依修正條文第 6 條第 3 項、第 4 項規定，每年完成在職訓練，以維繫商標專業能力及提供代理服務之品質。

第 2 項規定，未依第 1 項規定登錄為商標代理人，且不具第 6 條第 2 項所定資格者，不得繼續執行商標代理業務，惟考量受委任處理商標業務為繼續性法律關係，於本法本次修正條文施行前已受委任之代理人，委任關係於施行後可能仍繼續存在，為保障委任人權益，已依法進行程序而尚未審定或處分之案件，該案件之代理人，就該案件得繼續執行商標代理業務，爰為但書規定，以臻明確。

【施行細則】

第一百十條　　本法施行細則，由主管機關定之。

➲要旨

本條係授權主管機關訂定本法施行細則之規定。

➲說明

有關申請商標註冊應備之商標圖樣、申請書、相關書件及證明文件、分割等商標各項程序的細節各有不同，無法於本法中一一明列，爰授權由商標主管機關以施行細則另定之。

【註】相關條文：（主管機關）商 3。

【施行日】

第一百十一條　　本法之施行日期，由行政院定之。

➲要旨

本條係本法施行日期之規定。

➲說明

依中央法規標準法第 13 條規定：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」第 14 條規定：「法規特定有施行日期，或以命令特定施行日期者，自該特定日起發生效力。」本條規定「本法之施行日期，由行政院定之。」係指本法之生效日，以行政院核定之日期為準。本法係於 112 年 5 月 24 日經總統公布，並於本條特予規定其施行日期，由行政院定之。

本章第 105 條、第 107 條至第 109 條所列「中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前」之「中華民國 100 年 5 月 31 日」，係 100 年立法院三讀通過本法修正之日期，依中央法規標準法第 4 條規定，法律經立法院通過後，仍需經總統公布；是 100 年之修正條文

於 100 年 6 月 29 日經總統令公布，並經行政院 101 年 3 月 26 日以院臺經字 1010011767 號行政院令核定 101 年 7 月 1 日施行。至於本章第 106 條及第 109 條之 1 所列「中華民國 112 年 5 月 9 日修正之條文施行前」之「中華民國 112 年 5 月 9 日」，是 112 年立法院三讀通過本法修正之日期，112 年 5 月 24 日為總統修正公布日，並經行政院 113 年 3 月 29 日以院臺經字第 1131006860 號行政院令核定 113 年 5 月 1 日為本法之施行日期，即 113 年 5 月 1 日為本法之生效日，前揭三讀通過修正之日期，對本法之生效日無影響。