

# 先申請主義與使用主義下不正當申請商標之 比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心

陳昭華\*、王敏銓\*\*

## 壹、前言

## 貳、不正當申請商標註冊之成因

一、惡意申請商標註冊之成因

二、詐欺註冊之成因

## 參、惡意申請法制：歐盟、德國與我國法制

一、歐盟法制

二、德國法制

三、我國法制

四、歐盟／德國與我國法制之比較

## 肆、詐欺註冊法制：美國法制

一、詐欺註冊概說

二、詐欺註冊的類型

三、改革措施

## 伍、惡意申請法制與詐欺註冊法制之比較

## 陸、結論

\* 作者現為國立台灣科技大學專利研究所退休教授。

\*\* 作者現為國立中興大學法律學系教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

## 摘要

本文以比較法觀點，探討先申請主義與使用主義下對不正當商標申請之規範模式，並分別以德國及我國法制中的「惡意申請」，以及美國法制中的「詐欺申請註冊」作為核心分析對象。先申請主義容許申請人於未實際使用商標前即申請註冊取得排他權，制度風險在於權利取得階段可能發生制度性濫用，故惡意申請之規範目的，著重於防止申請動機偏離商標制度之正當功能，並維護競爭秩序。相對地，使用主義以實際使用作為申請註冊要件，其主要風險在於申請或維持程序中對使用事實之不實陳述，規範目的則在維護登記制度與行政審查程序之誠信。本文進一步比較二者在不法類型結構與舉證責任配置上的差異，藉此，嘗試釐清不同商標權取得模式下，不正當申請規範之制度定位與法理基礎。

關鍵字：惡意申請、詐欺註冊、先申請原則、使用主義、不正競爭、仿襲申請註冊

Bad-faith Application、Fraudulent Registration、First-to-file System、Use-based System、Unfair Competition、Applications Imitating Earlier Used Trademarks

## 壹、前言

商標權係由國家透過公權力之介入，賦予權利人排他權之法律地位。此排他效果，本質上乃對市場競爭自由所設之例外性限制，故商標申請行為須具備正當性，不得立基於不誠實、投機、妨礙競爭，甚至詐欺等不正當行為之基礎上。否則，不僅將動搖商標制度作為市場秩序工具之正當性，亦可能藉由商標註冊所產生之排他效果，對既有市場秩序與公平競爭造成實質侵害，因而成為各國商標法制所必須關注之重要課題。

然而，不正當商標申請之規範模式，於採取先申請主義或使用主義之法制下，因商標制度之基本理念與權利取得結構不同，而呈現出顯著差異。

在採先申請主義之法域中，容許申請人於尚未實際使用商標之前，即得透過申請程序取得排他性權利。此一設計固然有助於權利取得之效率與法律狀態之可預測性，惟同時亦提高商標制度遭受濫用之風險。申言之，若商標申請行為偏離商標制度所預設之正當目的，而被用作干擾他人既有使用、排除競爭或獲取不正當利益之手段，則縱使形式上為合法之申請，實質上卻可能構成不正當商標申請。於此類法域中，不正當申請多表現為申請人明知他人已使用特定標識，仍藉由搶先申請取得排他性權利，以阻斷他人使用或干擾競爭之「惡意申請」。

相對於此，在採取使用主義之法域，不正當申請亦同樣出現於搶先註冊行為，於申請或維持權利之過程中，對於使用事實或權利狀態為不實陳述，進而動搖權利基礎之情形。是以，在此法制下，不正當商標申請問題往往以「詐欺註冊」作為其核心問題型態。以美國法制為例，對不正當商標申請以間接方式處理，在申請或維持權利過程中對使用事實或權利狀態為不實陳述者，可構成對專利商標局之詐欺。明知他人已於美國商業上使用特定標識，而仍藉由搶先申請取得註冊者，可經由詐欺之認定取消其註冊。

有鑒於先申請主義與使用主義在制度結構與規範工具上的差異，本文擬以比較法之視角，探討不同商標制度下如何回應不正當商標申請之問題。具體而言，本文將以申請在先主義下之「惡意申請」，以及使用主義下之「詐欺註冊」為分析中心，檢視其規範目的、不法類型結構與舉證責任配置上的差異，藉此，嘗試釐清不同商標權取得模式下，不正當申請規範之制度定位與法理基礎。

此外，尚須說明者，我國《商標法》仿襲申請註冊之規定，文義上雖未直接使用「惡意」申請，惟就其所規範之行為內涵觀之，仿襲申請於歐盟及德國實務中，向來被視為惡意申請之典型態樣之一。基此，本文乃將我國防止仿襲申請之規定，納入惡意申請之範疇，以利制度功能與評價基準之對照與分析。

## 貳、不正當申請商標註冊之成因

### 一、惡意申請商標註冊之成因

#### （一）商標制度層面

在採「先申請主義」之法域，商標權取得原則上並不以實際使用為前提，而係透過註冊審查程序取得。此一制度設計固有助於提高權利取得之可預測性與行政效率，惟亦使尚未實際投入市場、甚至欠缺使用意圖之申請人，得以僅透過申請註冊即取得商標權。

此外，商標一經註冊即具有排他效力，若申請人並無將商標作為來源識別之真實使用意圖，而僅取得形式上的法律地位，該排他效力即可能被濫用為阻礙他人使用或干擾競爭秩序之工具。再者，商標申請與維持之成本相對低廉，而惡意本質上屬於主觀狀態，難以於審查階段即加以辨識，致使商標制度在運作上客觀存在被濫用之空間。是以，惡意申請實係商標制度在權利取得效率與市場競爭秩序維護之間所內含之結構性問題。

#### （二）行為層面

惡意，係指存在不誠實或不正當之意圖，故惡意申請商標亦常源於申請人之具體行為動機。其典型情形包括：1、干擾在先使用人之正當使用：例如申請人因特定關係而知悉他人已使用之商標，進而仿襲並搶先申請註冊；2、排除競爭：申請人基於阻斷競爭之目的，透過搶先註冊以排除他人進入市場或妨礙其競爭；3、投機性囤積：大量申請商標而不實際使用，僅為囤積標誌並伺機對第三人主張禁令或損害賠償，將商標作

為獲利工具。整體而言，此類行為均係將商標申請作為干擾他人使用或排除競爭之手段，已明顯偏離商標制度保障來源識別之正當功能。

## 二、詐欺註冊之成因

美國聯邦商標法要求，必須已經使用於商業上的商標才能獲得註冊，除非是經由外國商標註冊而進行美國商標註冊之申請。此「使用於商業上」(use-in-commerce)的要求，確保只有將商標作真正使用者，才能取得商標的財產權。「使用於商業上」的要求，是防止對註冊而未使用的商標進行「囤積」(warehousing)、或商標搶註(squatting)的行為<sup>1</sup>。要求實際地使用於商業上，是防止未經使用而以詐欺方法申請註冊的最重要要件。

「使用於商業上」要求防止主要註冊簿(Principal Register)被無真正使用的註冊所堵塞(cluttered)。要符合「使用於商業上」的要求，申請人必須先行提交商標使用於商業上的使用樣本(specimen)；在現代，使用樣本典型為顯示將商標貼附於商品或服務上的數位影像。然而在美國商標註冊部分，有為數不少的商標申請人，即使未經使用於商業上，仍然提出詐欺性的商標申請，其中大部分來自中國大陸。在2012-2017年間，因數位偽造使用證明而遭核駁的申請案，有71.7%來自中國大陸<sup>2</sup>。詐欺性的商標申請典型包含詐欺性的使用樣本，以數位或其他方法改變操弄數位影像，以不實呈現商標使用於商業上的情形<sup>3</sup>。形態包括：影像不連續顯示遭數位變造；先前已被其他公司之其他商標繳交至專利商標局作為使用樣本；以無法英文發音的無意義文字作為商標；附有商標的吊牌異常；樣本影像內容為其他公司之商品等<sup>4</sup>。

經由詐欺註冊進行商標的囤積或商標搶註的行為，造成商標耗竭(trademark depletion)的問題日益嚴重，且註冊而未使用的商標「堵塞」主要註冊簿。新進入的企業發現，越來越難找到有效的字詞作為商標，此種問題對公平競爭造成阻

<sup>1</sup> Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Fake Trademark Specimens: An Empirical Analysis*, 120 COLUM. L. REV. F. 217, 220-221 (2020).

<sup>2</sup> *Id.* at 237.

<sup>3</sup> *Id.* at 221

<sup>4</sup> *Id.* at 227-235.

礙<sup>5</sup>。詐欺註冊造成的商標耗竭問題，損害商標法的政策目標，包括促進有效及公平的競爭、最小化消費者搜尋成本；並且會使在後進入市場者耗費更高成本以尋找可用的商標。此種問題損害了商標註冊制度的公信力<sup>6</sup>。

有商標註冊，但無真正使用於商業上的商標，稱為「死木」（deadwood）；死木也包括只用於註冊指定之部分商品服務類別，而未使用於全部指定之商品服務類別的商標。死木的存在使商標註冊不正確，損害公眾利益，並且對新進入市場者形成障礙，使其不能於該商品服務類別使用近似的商標，必須投注時間金錢尋找次佳（second best）的商標<sup>7</sup>。

在使用主義國家如美國，死木造成一個特殊的問題：因為實際使用於商業上是取得註冊的前提；除有限的例外情況之外，使用於市場上是取得聯邦註冊的前提條件。若無「使用於商業上」，商標不能獲得聯邦商標法的保護，不能取得聯邦商標註冊，亦不能取得聯邦註冊之推定於全國有商標權的效果<sup>8</sup>。但因欠缺有效的監控措施，無實際使用的商標很可能仍然取得聯邦註冊，且持續受到聯邦註冊的保護<sup>9</sup>。

根據美國專利商標局於2012至2014年之間的先行計畫（pilot program）的抽查，被抽查的商標約有一半不符合使用於商業上的要求，亦即可能為「死木」。死木註冊在實務上已形成嚴重的問題，但現有法制清理死木註冊的能力有限。依據案例法的解釋，詐欺註冊的舉證標準極高，用以取消註冊實為不易；另外，雖然經由聯邦商標法第2條(d)項（即混淆誤認之虞）核駁註冊亦為一可能途徑，但實際上經由第2條(d)項的核駁率也很低<sup>10</sup>。

因此，美國專利商標局及學者提議各種改革措施，但改革必須是公正的解決方案，不能僅獨厚於現有的註冊人，而讓新進入市場者難以取得商標註冊，這樣

<sup>5</sup> *Id.* at 224.

<sup>6</sup> *Id.* at 223-224.

<sup>7</sup> Leonard Robert Seifter III, *Clearing the Brush: The Best Solution for the USPTO's Continued "Deadwood" Problem*, 23 J. INTELL. PROP. L. 143, 145 (2015).

<sup>8</sup> *Id.* at 148.

<sup>9</sup> *Id.* at 145.

<sup>10</sup> Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, 131 HARV. L. REV. 945, 952 (2018).

只會更惡化商標耗竭及進入障礙的問題。任何改革必須兼顧現有註冊及新申請案二者的需求<sup>11</sup>。

## 參、惡意申請法制：歐盟、德國與我國法制

綜上，惡意申請商標，係源於商標制度允許未使用即取得排他權之設計，與申請人不正當行為動機相互作用而生。各國法制雖均意識到防止商標制度遭濫用之必要，然在規範設計、判斷標準及證明結構上，仍呈現差異。以下分別就歐盟、德國與我國法制加以分析比較。

### 一、歐盟法制

#### （一）《歐盟商標條例》之規範及實務見解

《歐盟商標條例（EUTMR）》（下稱：商標條例）第59條第1項第(b)款規定：「歐盟商標在下列情形，得依向主管機關提出之申請，或於侵權訴訟中依反訴，宣告為無效：(b) 申請人於提出商標申請時，係出於惡意者。」

#### 1、惡意之認定

根據歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）公布之《歐盟商標審查指南（Guidelines for Examination of European Union Trade Marks）》2.4<sup>12</sup>對於惡意（bad faith）申請之認定為：「凡於某一新成員國加入歐盟之日前，提出歐盟商標申請，而該申請係就該成員國語言中具描述性或依其性質不符註冊要件之用語，且其目的僅在取得對該不可註冊用語之專用權，或出於其他不當

<sup>11</sup> *Id.* at 1030.

<sup>12</sup> EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part A: General Rules, 2025 edition, adopted 30 April 2025, in force 24 July 2025, pp. 168–169.

目的者，視為惡意申請」<sup>13</sup>。惟須說明者，前述情形並非惡意申請之唯一適用態樣，而僅屬一種特殊案例。蓋於該國加入歐盟之前，其語言尚非歐盟官方語言，相關用語於 EUIPO 審查實務中不易被即時辨識為描述性或欠缺識別性，致使申請人得以利用制度落差，於加入前搶先註冊該等用語。待該國成為成員國後，該用語在其語境下顯然不得註冊，然因商標已完成註冊，申請人遂可藉此壟斷一般用語，此即為指南所揭示之惡意申請態樣之一。

另根據歐盟法院見解，若有明確證據顯示，歐盟商標申請人之申請並非為誠實參與市場競爭，而是意圖以違反誠實商業交易習慣之方式損害第三人利益，或在與特定第三人無關的情況下，並非基於商標固有功能之目的而取得專用權者，即構成惡意<sup>14</sup>。惡意，應綜合考量個案中所有具體且相關之因素判斷之。判斷之關鍵在於商標申請人於提出申請時之主觀意圖，而該意圖須依據客觀情況認定之<sup>15</sup>。

## 2、何時可主張惡意？

惡意，在商標條例屬於相對不得註冊事由，並非絕對不得註冊理由，因此 EUIPO 在註冊審查階段不能主動依職權拒絕申請人註冊之申請。必須有人提出無效宣告請求（application for declaration of invalidity）時，始得審查並認定商標是否因惡意申請而應宣告無效<sup>16</sup>。若無人提出無效宣告請求，EUIPO 不會主動審查是否存在惡意申請。

<sup>13</sup> 舉例言之，在 2007 年羅馬尼亞與保加利亞、2013 年克羅埃西亞加入歐盟之前，這些國家的語言尚未納入 EUIPO 官方審查語言。在那之前，EUIPO 的審查員無法自動判斷某個詞彙在「未來成員國語言」中是否具描述性或缺乏識別性。

指南所舉案例不會發生在原本就已經使用歐盟會員國語言的國家，因為審查員在審查時會直接依該語言判斷該用語是否具描述性或缺乏識別性，因此若在這些語言中出現明顯描述性的詞彙，EUIPO 本來就會依歐盟商標條例第 7 條第 1 項第 (c) 或 (b) 款的絕對拒絕事由駁回，不需要再適用「惡意申請」之規定。

於歐盟擴張之背景下，新加入成員國之國家主管機關同樣致力於防制惡意申請。申請人應注意，縱使在註冊程序中惡意並非不得註冊事由，其已註冊之歐盟商標，仍可能於日後因第三人依《商標條例》第 59 條第 1 項第 (b) 款提出無效宣告申請，而被撤銷。EUIPO Guidelines, *supra* note 12, at 168–69.

<sup>14</sup> EuGH, Urt. v. 12.09.2019, Az. C-104/18 P – *Stylo & Koton*; EuG, Urt. v. 06.03.2024, Az. T-59/23, T-68/23 – *DEC Flexible Technologies/Darstellung eines Quadrats mit Kurven*.

<sup>15</sup> vgl. EuGH, Urt. v. 11.06.2009, Az. C-529/07 – *Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth*; EuGH, Urt. v. 27.06.2013, Az. C-320/12 – *Malaysia Dairy Industries*.

<sup>16</sup> EUIPO Guidelines, *supra* note 12, at 168–69.

惡意，不適用於審查程序，亦不適用於異議程序，因為惡意並非《商標條例》第8條所列的相對駁回理由（relative grounds for refusal）之一。因此，惡意不能在異議程序中被援引，只能在無效程序或反訴中被援引<sup>17</sup>。

### 3、舉證責任

歐盟普通法院認為：就 EUIPO 之無效程序，採「善意推定原則」，亦即在反證提出以前，推定商標申請係出於善意<sup>18</sup>。因此，主張歐盟商標係基於惡意所申請者，須就惡意之存在負舉證責任，亦即必須證明足以導出「該歐盟商標係出於惡意而申請」之具體情狀<sup>19</sup>。若該等情狀已足以推翻善意之推定，則改由商標權人負有舉證或說明責任，須就其於申請時之商標註冊目的及其企業經營邏輯，提出合理說明<sup>20</sup>。

## （二）《共同實務通訊：惡意提出之商標申請》之要點

歐盟智慧財產權網絡（European Union Intellectual Property Network, EUIPN）於2024年3月22日公布了《關於「惡意提出之商標申請」共同實務之共同聲明》（Common Communication on the Common Practice ‘Trade mark applications made in bad faith’，下稱CP13）。

CP13係在EUIPN架構下，由EUIPO聯合各成員國商標主管機關，參酌歐盟法院及各國法院判例，並彙整既有行政實務後所形成之共同實務文件。雖然EUIPN要求各成員國商標主管機關，最遲於2024年6月22日前將CP13所揭示之共同實務納入其審查與無效程序中，惟須注意者，CP13本身並不具有法律拘束力，其性質僅屬不具法律拘束力之行政指引文件，主要用於協調各成員國之實務運作。惡意申請之最終認定，仍應以歐盟法院及各國法院之判例法理為準。

<sup>17</sup> General Court, T-192/09, *Seve Trophy*, EU:T:2010:553, para. 50.

<sup>18</sup> EuG, Urt. v. 16.06.2021, Az. T-678/19 – *Enterosgel*; EuG, Urt. v. 13.12.2012, Az. T-136/11 – *Pelikan*.

<sup>19</sup> EuG, Urt. v. 23.10.2024, Az. T-463/23 – *E-Plus*.

<sup>20</sup> vgl. EuG, Urt. v. 07.09.2022, Az. T-627/21 – *MONSOON*.

## 1、CP13 之目的

建立在歐盟各國智慧財產局與 EUIPO 之間的理解，統一「惡意申請」的認定標準，減少不同國家與 EUIPO 之間的差異。

## 2、CP13 之重要規範

### (1) 惡意之意義

惡意，必然預設申請人主觀上的動機，亦即存在「不誠實意圖 (dishonest intention)」或其他「不正當 (sinister) / 不誠實的動機」。此種主觀意圖之認定，通常須透過相關、一致且客觀的判斷標準加以確立。其中「不誠實意圖」乃惡意存在的基礎，並且為評估惡意時必須加以審查的基本且不可或缺要素<sup>21</sup>。

### (2) 惡意行為

惡意行為類型很多，最典型的類型是不當利用他人之權利及濫用商標制度，茲分述之。

A、不當利用他人權利 (Misappropriation of third-party rights)：係指系爭商標申請人並非為了誠實參與市場競爭而申請註冊，而是以不符合誠信原則之方式，意圖損害第三人之利益者。此類型之案件具有下列特徵：在具體案件所涉及之各種相關因素中，申請人明知或可得而知第三人既有權利之存在，卻未經該第三人同意而提出系爭商標之註冊申請，並意圖不正當地獲取該第三人之既有權利<sup>22</sup>。例如：寄生式行為 (parasitic behavior)<sup>23</sup> 或違反雙方之信賴關係 (breach of a fiduciary relationship)<sup>24</sup>。

<sup>21</sup> CP13, p.1.

<sup>22</sup> CP13, 2.2.1.1.

<sup>23</sup> 寄生性行為，係指於綜合考量個案之所有情況後，足以確認系爭商標之申請係出於不誠實意圖，其目的在於：a、攀附在先權利所累積之聲譽，包括其仍存續或殘餘之聲譽；或 b、不論該在先權利之識別程度或知名度為何，單純藉由該在先權利而獲取不當利益。詳參 CP13, 2.5.1.1.

<sup>24</sup> 在此須先確立於系爭商標申請提出之前，主張權利人 (申請撤銷者) 與申請人之間是否存在信賴關係。因此，在評估是否構成惡意時，應一併審查 (包括但不限於) 申請人與主張權利人之間是否曾存在某種足以產生信賴關係之商業合作協議，或該信賴關係是否係基於法律規定所當然產生。例如，此一信賴關係應使申請人 (無論明示或默示) 就先前權利人 (即主張權利人) 之利益，負有一項一般性之信賴與忠誠義務。詳參 CP13, 2.5.1.2.

B、濫用商標制度（Abuse of the trade mark system）：惡意申請不得註冊之規定亦旨在實現防止濫用商標註冊之一般公共利益目標。此類惡意申請已違反商標法之基本原則，蓋商標法之適用不應擴張至涵蓋申請人之濫用行為，且該等行為無助於實現相關立法所欲達成之目的。因此，在商標制度遭濫用之情形下，並不以申請人於提出商標申請時即針對特定第三人為必要<sup>25</sup>。例如：投機性或策略性申請（將商標用作施壓或談判工具）<sup>26</sup>。

### （3）評估惡意申請之一般原則

A、舉證責任：原則上，申請人被推定為善意行為人，除非有相反證據。主張惡意的一方需提出具體客觀事實。一旦初步舉證完成，舉證責任轉移至申請人，應提出相對抗的事實或解釋以排除惡意推斷<sup>27</sup>。

B、判斷惡意的關鍵時間點：以商標申請提出之時點為準，但可參考申請前後之行為、文件或溝通作為輔助證據，用以推斷申請當時的主觀意圖<sup>28</sup>。

C、申請人之範圍：申請人通常指申請文件上記載的自然人或法人。並強調應分析申請人與其他可能實際有利害關係之自然人或法人間是否存在關聯或控制關係（link/connection），此關聯分析對於揭示誰為實際利益主體具有關鍵意義<sup>29</sup>。

<sup>25</sup> CP13, 2.2.1.2.

<sup>26</sup> CP13, 2.5.2.3. 惡意申請亦可能存在於商標申請偏離其原本目的，而係基於投機考量，或僅為取得金錢補償而提出之情形。然而，申請人曾請求金錢補償，即便其金額可觀，尚不足以當然認定其於申請時即具有詐欺或投機意圖。蓋在個案整體情狀下，為移轉商標而請求對價，亦可能屬於市場自由範疇。因此，欲認定此類惡意申請，仍須綜合多項與個案相關之判斷因素加以評估。

<sup>27</sup> CP13, 2.3.1.

<sup>28</sup> CP13, 2.3.2.

<sup>29</sup> CP13, 2.3.3.

#### (4) 惡意的判斷因素

惡意的評估必須依個案情況 (case-by-case basis) 判斷之，以下為可供評估惡意之參考指引<sup>30</sup>。

A、必須考慮之因素：申請人之不誠實意圖是所有惡意案件都必須檢視此核心要件。

B、可參考之非必須因素：如近似程度、商業邏輯、申請時機、重複申請、防禦性註冊、投機目的。

#### (5) 法律效果

原則上，若確定存在惡意，則該惡意通常及於所有系爭商品／服務，即該商標所申請或註冊的全部範圍，皆應被視為受到惡意之影響。然而，依據歐盟法院在「SKY」判決<sup>31</sup>中所確立之原則，若惡意僅限於部分商品或服務，則可採取部分拒絕或部分撤銷的處理方式<sup>32</sup>。

## 二、德國法制

《德國商標法》第8條（絕對註冊障礙<sup>33</sup>，absolute Schutzhindernis）第2項第14款規定：「商標，以惡意（bösgläubig）提出申請者」不得註冊為商標。

### （一）惡意申請之意義

所謂惡意申請，係指商標之申請行為已偏離商標制度保障來源識別之正當功能，而被用作達成不正當目的之工具，因而違反誠信原則，濫用商標制度所賦予之法律地位，以阻礙他人對標識之正當使用或排除競爭者。

<sup>30</sup> CP13, 2.4.

<sup>31</sup> Case C-371/18, *Sky plc v. SkyKick UK Ltd*, Judgment of Jan. 29, 2020, ECLI:EU:C:2020:45.

<sup>32</sup> CP13, 2.6.

<sup>33</sup> 即絕對不得註冊事由。

## （二）實務之發展脈絡

德國實務對於《商標法》第8條第2項第14款所稱惡意申請之認定與證明，於多數判決中已逐步形成一定之發展脈絡。茲以幾個關鍵判決之見解說明之。

### 1、Ivadal I 案判決

關於惡意申請之認定，聯邦最高普通法院<sup>34</sup>認為：惡意申請並非僅限於侵害既有國內商標或使用權之情形，而係指申請人並無將該標識作為識別來源而真實使用之意，卻僅利用商標所賦予之形式上之法律地位，以違反誠信原則或不正當方式妨礙第三人之行為。關於惡意之判斷，其所要求之主觀不誠信意圖，原則上應由申請行為所呈現之客觀情狀加以推認。縱依商標之屬地性原則，僅以申請人知悉該標識於國外為他人使用之事實，尚不足以構成惡意；惟若進一步結合其他具有國內關聯性之事實，使該申請行為整體上呈現為權利濫用或違反商業誠信，仍不排除構成惡意申請之可能<sup>35</sup>。

就本案而言，聯邦最高普通法院係自申請人之經營模式及系爭商標於申請時點之實際利用可能性，具體判斷是否存在權利濫用或違反商業誠信。

本案被告為商標代理經營公司，並未從事藥品之製造或銷售，其申請商標並非為將標識作為商品來源識別而使用，而僅可能透過轉讓或授權方式加以利用。依申請時點之客觀情狀觀察，系爭商標在經濟上唯一合理之使用方式，僅在於對特定且可具體指認之市場參與者產生排他性封鎖效果，並藉此迫使其取得或授權該商標。尤有甚者，藥品製造商（原告）及平行輸入商（第三人）於商標註冊前原本均無取得該商標之實際需要，反而係因被告取得商標排他權後，始面臨可能遭禁止使用之壓力。法院因此認為，被告係藉由商標註冊所形成之封

<sup>34</sup> 即德國民事及刑事案件之最高審法院。

<sup>35</sup> BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, *Ivadal I*, Rn.14-18.

鎖地位，制度性地創設第三人對系爭商標之需求，並使該封鎖效果成為其商標權經濟價值之主要來源，此種申請行為已偏離商標制度之正當功能，而構成權利濫用及違反誠信原則之惡意申請<sup>36</sup>。

## 2、*Lindt & Sprüngli* 案判決<sup>37</sup>

本判決為歐盟法院所作之先決判決，就《歐盟共同體商標條例》第51條第1項第b款所稱之「惡意申請」加以闡釋，指出惡意係歐盟商標之絕對無效事由，其判斷基準應以商標申請時點為準。是否構成惡意，並無單一決定性要件，而應就申請時存在之所有相關因素進行整體評價。

惡意判斷中特別應綜合考量下列因素：（1）申請人是否已知或依情形應知，在至少一個會員國中，已有第三人使用相同或近似之標識於同一或有混淆之虞的商品；（2）申請人是否意圖藉由商標申請，阻止該第三人繼續使用該標識；（3）第三人所使用標識與申請標識各自所享有之法律保護程度。申請人之主觀不誠信意圖，須由相關客觀事實加以推認。

法院並強調，僅因申請人知悉第三人之既有使用，尚不足以當然構成惡意；惟若申請人並無實際使用商標之意圖，而僅藉由註冊取得排他權以不正當方式排除競爭，致商標偏離其來源識別之核心功能，則仍可能構成惡意申請。

本判決據此確立歐盟法上惡意申請之基本評價框架，供會員國法院於個案中據以衡量申請行為是否違反誠信原則。

## 3、*HOT* 案判決<sup>38</sup>

本案爭點為：申請人於明知第三人已先行使用特定標識之情況下，仍以阻止其繼續使用為目的而申請商標，是否構成惡意申請？

<sup>36</sup> BGH, *Ivadal*, Rn.24-32.

<sup>37</sup> EuGH, Urt. v. 11.6.2009 – C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, Rn. 35-53.

<sup>38</sup> BGH, Beschl. v. 17.8.2011 – I ZB 13/10, *HOT*, GRUR 2011, 1133, Rn. 13-20.

法院指出，惡意申請之成立，並不以侵害他人既有之註冊商標或形式上之在先權利為必要；即使第三人僅基於事實上之先使用，若該使用已具有一定之市場識別功能與競爭關聯性，仍屬惡意判斷中應予考量並受保護之利益。

惡意申請之核心，在於申請人是否欠缺將商標作為來源識別標識之正當使用目的，而係藉由商標註冊所產生之排他性法律地位，阻止第三人繼續使用其既有標識或排除競爭。是否構成惡意，須依申請時存在之一切客觀情狀加以整體判斷。

惡意是否成立，法院特別考量之因素包括：（1）申請人於申請時是否知悉或應知第三人先使用？（2）申請人是否欠缺真實之商標使用意圖（*ernsthafter Benutzungswille*）？（3）申請行為是否主要係以阻止第三人使用或以排除競爭為目的？

即使標識本身屬於一般性或描述性用語，倘申請人明知該標識已為特定第三人長期使用，仍藉由商標註冊取得排他權並作為干擾競爭之手段，亦可能構成權利濫用而屬惡意申請。

本判決並確認，惡意申請之判斷重點不在於商標是否形式上具備可註冊性，而在於申請行為是否偏離商標制度保障來源識別之正當功能，並被用作不正競爭之工具。

相較於前述兩案，本判決之特殊性在於：其將惡意申請之審查適用至僅涉及第三人事實上在先使用，且標識本身為一般性或描述性用語之情形，並強調惡意之判斷不以侵害在先權利為前提，而取決於申請行為是否被用作干預既有市場活動之競爭工具。

#### 4、*Testarossa* 案判決

關於惡意申請之證明，聯邦最高普通法院於 *Classe E* 判決<sup>39</sup> 中，首度以「相互一致且具說服力之間接證據（*schlüssige und übereinstimmende*

<sup>39</sup> BGH, Beschl. v. 13.10.2016 – I ZB 21/15, *Classe E*.

Indizien) 」作為惡意申請之證明要求。之後歐盟法院亦有類似見解<sup>40</sup>。但因為在 2025 年之 *Testarossa* 案判決<sup>41</sup> 中有更明確之說明，因此本文直接引用 *Testarossa* 判決說明之。

*Testarossa* 案判決之重點如下<sup>42</sup>：

- (1) 申請人提出商標申請，若係以刻意妨害競爭者或將其排除於市場之外為主要目的，而非為於競爭中實際使用該商標者，構成惡意申請。此外，倘申請人出於投機目的，大量申請註冊商標而欠缺真實使用意圖，僅為囤積標誌，並藉此對第三人提起禁令或損害賠償請求者，亦構成惡意申請。
- (2) 惡意申請之成立，須以申請人具有損害或妨害第三人利益之意圖為必要，惟該意圖並不以指向特定第三人為必要。
- (3) 是否構成惡意，原則上應以商標申請時之情狀為判斷基準；惟不排除參考申請人於申請前後之行為，蓋其後續行為得作為推認申請時是否存在妨害意圖之佐證。
- (4) 惡意之判斷，應就個案中一切相關情狀進行整體觀察與評價。足以作為申請人具有妨害意圖之重要指標者，尤其包括：申請人知悉他人已有在先使用、申請人欠缺自身實際使用商標之意圖、申請係以打擊特定競爭者為主要目的，以及申請人與在先使用者間存在密切關係。
- (5) 惟僅憑申請人知悉第三人使用該標誌之事實，尚不足以認定惡意。主張申請人出於惡意申請而請求宣告註冊無效者，仍須就足以認定惡意申請之「相互一致且具說服力之間接證據」負舉證或釐清事實之責。倘該等情狀已足以動搖申請人正當申請之

<sup>40</sup> 依歐盟法院之見解，只有存在相互一致且具說服力之客觀間接證據，足以證明該商標申請人於提出申請時，具有以下意圖之一者，始得認定商標申請構成惡意：1、以違反誠實商業慣例之方式損害第三人利益；2、即使未指向特定第三人，仍意圖取得超出商標功能範圍以外之排他性權利（EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019, C-104/18 P, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/ EUIPO*. Rn.45）。

<sup>41</sup> BGH, Beschl. v. 11.9.2025 – I ZB 6/25, *Testarossa*.

<sup>42</sup> BGH, *Testarossa*, Rn. 18–24, 26–29, 30–33.

善意推定，則轉由商標權人就其申請時之目的與經濟邏輯提出合理且具體之說明（plausible Erklärungen）。

## 5、小結

綜上，惡意申請之判斷固然一貫採取對整體客觀情狀之綜合評價，惟其證明結構與判斷要素則係經由判例之發展而逐步具體化。

早期判決以權利濫用與封鎖效果為核心（*Ivadal I*），其後承接歐盟法院於 *Lindt & Sprüngli* 所確立之「申請時一切相關情狀」整體判斷原則，並於 *HOT* 判決中明確指出，惡意通常無法以直接證據證明，而須透過對客觀情狀之整體觀察加以推認。進一步地，聯邦最高普通法院於 *Classe E* 判決中，首度以「相互一致且具說服力之間接證據」作為惡意申請之證明要求。

直至 2025 年 *Testarossa* 判決，法院則進一步清楚建構出惡意申請之證明結構：原則上由主張惡意者負擔證明或確認負擔，須提出相互一致且具說服力之間接證據，以動搖商標申請人正當申請之善意推定；倘其所提出之情狀已足以推翻該推定，則轉由商標權人負說明責任，就其申請時之目的與經濟邏輯提出合理說明。

*Testarossa* 判決之貢獻，在於透過判斷方法的體系化建構，使惡意申請之認定不再僅停留於抽象之價值評價，而得依循一套可檢驗且具可操作性的判斷基準加以具體化，從而提升實務適用上的可預測性。

法院之所以對惡意認定設置相對較高之門檻，要求提出「相互一致且具說服力之間接證據」，其目的並非在於提高否准註冊之難度，而係藉由高證明標準避免惡意條款遭濫用，並結合整體評價與說明責任之轉換，在權利安定性與制度防濫用之需求間取得適當平衡。

### （三）惡意申請行為之主要類型

惡意申請之類型很多，尤以下列兩種類型最具代表性，茲分述之。

## 1、對他人具有保護價值之既有使用地位的干擾

此類型之惡意申請，係指商標申請人明知第三人已就某一標誌建立具有保護價值之既有使用地位（*schutzwürdiger Besitzstand*），仍藉由商標申請取得形式上的法律優位，以封鎖或排除先使用人之既有使用或市場發展者。此類申請行為並非以商標作為來源識別標識，而係以妨礙競爭為目的，構成對商標制度之不當利用，因而應評價為惡意申請。

### （1）具有保護價值之既有使用地位

所謂「具有保護價值之既有使用地位」，係指某一標識因於交易上長期且未受爭議地使用，而在市場上形成一種穩定且具有競爭意義之事實狀態，該使用人取得值得法律保護之地位<sup>43</sup>。具體而言，若某一標識在市場上因使用已在相關交易圈中具有一定程度之跨區域知名度與重要性<sup>44</sup>，即可認為其已形成法律上應受保護之既有使用地位。

另法院亦認為該等知名度並不以德國或歐盟範圍內為限，於境外獲得認可者亦屬之<sup>45</sup>。

除營業標識之使用地位外，人格權亦得構成「具有保護價值之使用地位」，包括以知名人士之姓名申請註冊為商標之情形<sup>46</sup>。相關案例如：第三人與知名運動員無任何實質關係，卻將該運動員的姓名註冊為商標，藉此謀取經濟利益<sup>47</sup>。

<sup>43</sup> Felix Barth, Böse Markenmeldung als Mittel des Wettbewerbskampfes unzulässig, IT-Recht Kanzlei, 5.11.2021, abrufbar unter: <https://www.it-recht-kanzlei.de/markenmeldung-boesglaeubig-wettbewerb.html> (last visited Jan. 24, 2026).

<sup>44</sup> BPatG, Beschl. v. 17.04.2014, Az. 30 W (pat) 32/12 – *LIQUIDROM*.

<sup>45</sup> vgl. BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – *EKONOMIKS*.

<sup>46</sup> Kanzel Plutte, Bösgläubige Markenmeldung: Kostenlose Ersteinschätzung, <https://www.ra-plutte.de/boesglaeubige-markenmeldung-alles-wichtige-in-der-uebersicht/> (last visited Jan. 24, 2026).

<sup>47</sup> EuG, Urt. v. 14.05.2019, Az. T-795/17 – *NEYMAR*.

## (2) 對先使用人之干擾

有學者指出，惡意申請之典型情形之一，係申請人並非意圖將所申請之標誌作為商標使用，即非作為來源識別之經營標識，而僅藉由取得商標權之形式法律地位（*Erlangung einer formellen Rechtsposition*），以干擾或排除他人之競爭活動，或阻礙第三人既有之使用地位。此類申請行為已明顯偏離商標制度所預設之正當功能，因而不具保護之正當性。其中特別典型者為申請人明知某一標誌已由第三人於同一或類似商品或服務上使用，且該第三人雖尚未取得商標權，然已建立具有保護價值之既有使用地位，仍藉由提出商標申請，僅為取得形式上之法律地位，以排除或阻斷先使用者之市場活動<sup>48</sup>。

聯邦最高普通法院亦認為，若商標申請人明知他人已就對某一標識建立具有保護價值之既有使用地位，卻在欠缺正當理由之情況下，就同一或類似之商品或服務申請相同或足以造成混淆誤認之虞之商標，且其行為係以干擾先使用人既有使用地位或阻止其繼續使用該標識為目的者，則該商標之取得行為即構成惡意取得商標<sup>49</sup>。

惟須注意者，僅因商標申請人知悉或可得而知，在至少一個成員國內已有第三人於同一或類似商品或服務上使用相同或近似標識，而該第三人尚未取得正式之商標權，尚不足以構成惡意申請<sup>50</sup>。仍須進一步證明該第三人之使用已達具有保護價值之程度，且申請人係以不正當目的介入或排除該既有使用地位，始得認定其申請行為違反誠實信用原則。

<sup>48</sup> Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 13. Aufl., 2021, § 8 Rn. 220 ff.

<sup>49</sup> vgl. BGH, Urt. v. 19.02.1998, Az. I ZR 138/95 –*Makalu*; BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 –*EQUI 2000*; BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 –*AKADEMIKS*.

<sup>50</sup> LG Hamburg, Urt. v. 27.04.2023, Az. 327 O 208/22 m.V.a. EuGH, Urt. v. 11.06.2009, Az. C-529/07 –*Lindt*; EuGH, Urt. v. 27.06.2013, Az. C-320/12 –*Malaysia Dairy Industries*.

## 2、將商標申請作為不正競爭手段

此類型之惡意申請，並非以侵害特定既有使用地位為必要前提，而係著眼於申請人是否將商標申請本身作為競爭策略或競爭工具，而非作為來源識別之經營標識。其核心問題在於，該商標申請已脫離商標制度所預設之正當功能，而呈現功能性偏離（funktionswidrig），而被工具化為妨礙競爭或封鎖權利之手段。具體而言，此類申請通常具有下列特徵：（1）欠缺作為識別來源之正當使用目的；（2）申請行為係基於特定之、不正當之競爭目的，而非正當商業發展需求；（3）商標申請在整體評價下已脫離商標制度之正當功能。

是以，即使該申請行為未必直接鎖定特定之先使用人，惟只要其係嵌入具體競爭關係之競爭策略中，仍可能因違反誠實信用原則或構成權利濫用，而被評價為惡意申請。

### （1）將商標申請作為不正競爭手段之認定

法院指出，商標之申請與註冊原則上固會對其後之第三人的商標申請產生排他效果，惟若商標申請之唯一或主要目的係為排除他人參與市場競爭，則該申請行為即屬權利濫用。申請人若係基於妨礙他人競爭之意圖（Behinderungsabsicht）而提出申請，該等商標通常被稱為「封鎖性商標」（Sperrmarke）。在此情況下，即使商標權人實際上確實有使用該商標之意圖，該申請行為仍屬濫用，並不因此而取得正當性<sup>51</sup>。

進一步言之，若某一相同或足以造成混淆誤認之虞的標識，已於國外使用於同一或類似商品，且依具體情況，申請人至少應可得而知該國外標識使用人有意於可預見之期間內，將該標識使用於國內市場，卻仍申請註冊該商標，則該商標申請即可能構成不正競爭的妨礙行為<sup>52</sup>。

<sup>51</sup> BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – AKADEMIKS.

<sup>52</sup> *Id.*

當商標註冊係直接針對特定競爭對手之行為時，通常即更足以顯示其具有妨礙競爭之意圖。典型案例為糖果製造商 Haribo 與 Lindt 之間的爭訟<sup>53</sup>。於該案中，Haribo 於獲悉 Lindt 擬使用「Teddy」作為其巧克力產品名稱後，旋即申請註冊「Gold-Teddy」商標。德國聯邦最高普通法院認為，該商標申請之主要目的，顯非基於正當之商業或品牌發展考量，而在於阻止 Lindt 之市場進入與產品命名行動，因此認定其具有妨礙競爭之意圖。

此外，當商標權人與第三人在商標申請前長期存在商業往來或合作關係時，申請人是否具有「妨礙意圖」的問題亦特別受到關注。在此情況下，雙方往往已形成一定程度之信任關係（Vertrauensverhältnis），而該信任關係可使得申請人對其前合作夥伴之商標申請行為顯得不誠信（unredlich）。例如，若某商標係雙方長期且平等合作之成果，而其中一方在合作結束後單獨申請註冊該商標，並進一步對另一方行使該商標權，則該行為可被視為不正當的申請<sup>54</sup>。此類情形在評價基礎上，與我國《商標法》第30條第1項第12款所規範之因特定關係而知悉並仿襲他人商標，具有相通之處。

## （2）將商標申請作為不正競爭手段與不正競爭防制法之關係

將商標申請作為不正競爭之手段，係指申請人未將商標申請作為來源識別之經營標識，而係將其嵌入競爭策略之中，藉由商標登錄所產生之排他效力，干擾或排除市場競爭。此類行為在體系上與《不正競爭防制法》（Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG）第4條第4款之「蓄意妨礙競爭對手者（Mitbewerber gezielt behindert）」屬不正競爭行為之規定高度重疊。德國實務因而認為，商標申請與註冊雖原則上具有正當

<sup>53</sup> BGH, Urt. v. 23.09.2015, Az. I ZR 105/14 – Goldbären.

<sup>54</sup> BGH, Urt. v. 26.06.2008, Az. I ZR 190/05 – EROS.

之排他效果，然若其唯一或主要目的在於排除他人參與市場競爭，致使商標申請偏離商標制度所預設之正當功能，而淪為競爭壓制之工具，即屬權利濫用<sup>55</sup>。在此情形下，該行為不僅可能構成惡意商標申請，亦可能同時成立上開第4條第4款所規範之不正競爭行為<sup>56</sup>。

#### （四）法律效果

惡意申請屬《商標法》第8條第2項第14款所規定之絕對註冊障礙，依同法第50條第1項及第53條之規定，任何人均得向德國專利商標局申請宣告該商標之註冊無效，並自商標註冊簿予以刪除。此外，對於顯然屬於惡意申請之商標，依同法第50條第3項，商標主管機關亦得於商標註冊日起兩年內，依職權主動宣告其註冊為無效並予以刪除。另依德國實務見解，基於惡意註冊之商標具有不可補正之原始瑕疵，即使其後續被合法使用，或移轉於善意第三人，亦不因此取得法律上之保護<sup>57</sup>。

若申請人僅就其所註冊之部分商品或產品類別具有使用意圖，則惡意僅就該等未具使用意圖之商品或類別予以宣告；至於確實具有使用意圖並已合法使用之商品類別，該商標仍得繼續有效存在。

此外，因基於惡意申請所登記之商標，而遭商標權人以商標侵害為由請求停止侵害及／或損害賠償者，被告得對商標權人提出「權利濫用」之抗辯<sup>58</sup>。此外，在侵權訴訟中，被告亦得以反訴（Widerklage）方式，主動請求刪除該惡意商標<sup>59</sup>。

<sup>55</sup> BGH, Urt. v. 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – *AKADEMIKS*.

<sup>56</sup> vgl. BGH, Urt. v. 03.02.2005 – I ZR 45/03, *Russisches Schaumgebäck*. 在本案法院認為：若某一泡芙類甜點之進口商，為自身取得某一三維形狀之商標註冊後，復援引該商標權，試圖排除其他進口商對該形狀之使用，而該形狀實際上係源自前蘇聯各國依特定國家標準、由多家企業生產並輸入德國之該類傳統甜點產品之慣常造型，則此一行為應被評價為不正當之妨礙競爭行為。

<sup>57</sup> BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – *EQUI 2000*; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.06.2010, Az. I-20 U 199/09 – *Spekulationsmarke*.

<sup>58</sup> vgl. BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – *EQUI 2000*.

<sup>59</sup> vgl. BGH, Urt. v. 10.01.2008 – I ZR 38/05 – *AKADEMIKS*; BGH, Beschl. v. 27.05.2021 – I ZR 149/20.

其次，惡意申請若同時符合《不正競爭之防制法》第4條第4款所禁止之「以不正當方式，蓄意妨礙競爭對手」要件者，尚可能另行成立不正競爭妨礙之請求權。往往以商標之惡意申請為起點，並可能因其後續之權利行使或使用方式而具體化、顯現化。是以，在符合該條款構成要件之情形下，對於惡意商標之權利人，除得請求其停止相關不正當行為外，尚得進一步請求其同意將該商標自商標註冊簿中刪除<sup>60</sup>。

惟應注意者，僅因惡意申請人單純使用其商標，尚不足以當然成立依第4條第4款所主張之不正競爭妨礙請求權。尚須進一步證明，該商標權人係以具有「目的性」之方式，針對競爭對手採取具體妨礙競爭之行動。在此情形下，始得以抗辯方式主張：商標權人一方存在特殊情事，使其商標權之行使在競爭法上構成不正競爭行為<sup>61</sup>。

### 三、我國法制

#### (一) 商標法規範

商標權係由國家公權力所賦予之排他權，其取得自不得建立於不誠實或投機行為之上，否則將動搖商標制度之正當性。基此理念，申請人若因契約、地緣、業務往來或其他特殊關係，知悉他人尚未於我國完成商標註冊，竟搶先提出申請註冊，以阻撓他人使用該商標，該等行為不僅違反誠實信用原則，亦明顯背離商標制度促進市場公平競爭與保障來源識別之本旨。因此，我國《商標法》第30條第1項第12款明定，仿襲他人先使用商標之申請者，不得註冊。

又我國商標法採取註冊主義，非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護，然因商標之使用為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊，是本款對於未註冊而於國內外先使用之商標予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外<sup>62</sup>。

<sup>60</sup> vgl. BGH, Urt. v. 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – *EQUI 2000*.

<sup>61</sup> vgl. OLG Köln, Urt. v. 26.03.2021, Az. 6 U 11/21 – *American Food and Drinks*.

<sup>62</sup> 最高行政法院 111 年度上字第 756 號判決。

該款前段規定：「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，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。「但經其同意申請註冊者，不在此限」。

本規定係參照《巴黎公約》第6條之7第1項<sup>63</sup>之立法精神所制定，惟我國並非僅止於禁止代理人或代表人搶先註冊他人商標之行為，而係進一步擴大其適用範圍，及於凡因契約關係、地緣關係、業務往來或其他關係而知悉他人商標存在，竟加以仿襲並剽竊搶註者，一併納入規範。然若與歐盟或德國關於「惡意申請商標註冊」之概括性規定相較，本款雖具備較高之具體性與明確性，然其適用範圍相對較為侷限，僅屬歐盟、德國規範之惡意申請註冊態樣之一，無法涵蓋所有惡意申請類型。

此外，雖然「系爭商標之註冊申請是否善意」亦為同法第30條第1項第10款判斷有無混淆誤認之虞之參考因素之一，惟並非獨立之不得註冊事由，故在此不擬加以探討<sup>64</sup>。

## （二）適用要件

本款之適用要件有四：1、相同或近似於他人先使用之商標；2、兩商標使用於同一或類似商品或服務；3、申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在；4、未經該他人同意，意圖仿襲而申請註冊。

此外，因我國採註冊主義，故先使用之商標須在我國未經註冊，若其於我國已先註冊，並無遭搶註可言，自無本款規定之適用。先使用之

<sup>63</sup> 巴黎公約第6條之7第1項：「商標權人之代理商或代表於同盟國家內，未經商標權人之同意，於一個或數個同盟國家內，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標權人得提出異議或申請撤銷其註冊，或倘該國法律許可，申請將該註冊移轉於專用權人本人。但該代理商或代表能證明其行為為正當者不在此限。」

<sup>64</sup> 「系爭商標之註冊申請是否善意」雖非第30條第1項之獨立不得註冊事由，但仍得作為證明第12款構成要件之間接事實。申請人若明知他人商標存在，仍刻意申請高度近似標誌且欠缺合理使用脈絡，得以推認其具有「意圖仿襲而申請」之主觀要件；其知悉來源，則須具體化為契約、地緣、業務往來或其他足以推認知悉可能性之客觀關係，以符合「因特定關係而知悉」之要件。

商標須相對於申請註冊之商標先使用，不分國內外先使用，亦不問註冊與否<sup>65</sup>。

由於本文著重在惡意申請之探討，故僅特別針對意圖仿襲說明之。

## 1、立法理由

100年6月29日商標法修正時，於本款增加「意圖仿襲而申請註冊者」等文字，其理由略謂：（1）本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之功能。於本法86年5月7日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。（2）原條文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，爰酌作修正，以資明確。

## 2、意圖仿襲之判斷

所謂「仿襲」，係指申請人以致使相關消費者產生混淆誤認之虞為目的而提出商標申請，其本質在於申請人意圖藉由搶先註冊，竊取或阻斷他人既有之商標使用成果。實務上認為，「申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依論理法則及經驗法則加以判斷」<sup>66</sup>。

進一步而言，判斷是否具有「意圖仿襲」，並非得僅憑單一事實即為認定，而應就申請時之一切具體情狀為整體觀察。實務特別強調：「應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據（例如：先使用商標是否具獨創性及其行銷市場之事證），依據論理法則及經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，而襲以註冊。」<sup>67</sup>

綜合判決見解，本款以「意圖仿襲」作為核心判別標準，「此一判別標準又包含有以下三要素：第一，必須先註冊之商標申請人知悉

<sup>65</sup> 最高行政法院 108 年度判字第 512 號判決、107 年度判字第 673 號判決。

<sup>66</sup> 智慧財產及商業法院 114 年度行商訴字第 21 號判決。

<sup>67</sup> 最高行政法院 108 年判字第 224、447 號判決。

先使用之商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，必須是法律明定之特定關係，如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用之商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊之商標申請人基於法定特定關係知悉先使用之商標後，還必須是『意圖仿襲』而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。必須所設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊備之情況下，始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者<sup>68</sup>。」

### （三）法律效果

商標之註冊違反《商標法》第30條第1項第12款之仿襲申請規定者，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（同法第48條第1項），異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊（同法第54條）。此外，利害關係人亦得向商標專責機關申請評定，主管機關亦得依職權提請評定（同法第57條第1項）。申請或提請評定之時間為自註冊公告日後五年內（同法第58條第1項）。評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊（同法第60條）。

然而，若商標申請人進一步利用其所取得之商標權，對競爭對手施加排除或限制競爭之效果，例如透過發送警告函、提起侵權訴訟或其他市場封鎖手段，致對交易秩序產生不利影響，則該行為即不再僅屬商標法層次之問題，而可能同時構成《公平交易法》第25條所禁止之不正競爭行為。其判斷核心在於該等權利行使是否具有排除、限制或妨礙競爭之效果，並足以影響市場交易秩序。例如，商標權人若以排除競爭、封鎖市場或迫使對方讓步為目的，對競爭對手發送警告函、提起侵權訴訟或要求交易相對人停止交易，均可能構成不正競爭。

<sup>68</sup> 智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 1 號、同院 113 年度行商訴字第 18 號判決。

## 四、歐盟／德國與我國法制之比較

鑒於歐盟法制與德國法制在惡意申請之規範結構與判斷方法上大致一致，且德國實務多係承接並具體化歐盟法院所確立之法理，故以下比較時，將歐盟與德國合併視為同一法制類型，並與我國法制加以對照分析。

### (一) 規範面

	歐盟／德國	我國
規範	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 《歐盟商標條例》第 59 條第 1 項第 (b) 款：「歐盟商標在下列情形，得依向主管機關提出之申請，或於侵權訴訟中依反訴，宣告為無效：(b) 申請人於提出商標申請時，係出於惡意者。」</li> <li>● 《德國商標法》第 8 條第 2 項第 14 款：「商標，以惡意提出申請者」不得註冊為商標。</li> <li>● 違反該條款而完成註冊者，依同法第 50 條第 1 項及第 53 條，任何人均得向德國專利商標局申請宣告其註冊無效，並予以刪除。主管機關亦得於註冊日之翌日起算二年內，依職權宣告註冊無效並刪除（同條第 3 項）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 《商標法》第 30 條第 1 項第 12 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」，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。</li> <li>● 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（同法第 48 條第 1 項），經異議成立者，應撤銷其註冊（同法第 54 條）。</li> <li>● 利害關係人或主管機關得申請或提請評定（同法第 57 條第 1 項）。時間為自註冊公告日後五年內（同法第 58 條第 1 項）。經評定成立者，應撤銷其註冊（同法第 60 條）。</li> </ul>
對惡意定義	無	無

(二) 實務面

	歐盟／德國	我國
對惡意申請之核心理解	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申請人是否濫用商標註冊所賦予的形式上法律地位</li> <li>● 是否偏離商標制度所預設之正當功能</li> </ul>	明知他人已先使用商標，基於不正當意圖搶先申請註冊
惡意判斷時點	以申請時為準	以申請時為準
惡意行為態樣	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對他人具有保護價值之既有使用地位的干擾</li> <li>● 將商標申請作為不正競爭手段</li> <li>● 投機性大量申請商標，而不實際使用</li> </ul>	● 基於特定關係而知悉在先使用之仿襲申請
惡意之判斷因素	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 必要因素：申請人之不誠實意圖</li> <li>● 參考因素：近似程度、商業邏輯、申請時機、重複申請、防禦性註冊、投機目的等</li> </ul>	以仿襲在先使用為中心，將惡意之判斷繫於特定關係與知悉之存在，相關客觀因素僅作為推認仿襲意圖之輔助依據
證明方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主張惡意而請求宣告無效者，須提出相互一致且具說服力之間接證據，以動搖申請人正當申請之善意推定</li> <li>● 倘其所提出之情狀已足以推翻該推定，則轉由商標權人就其申請時之目的與經濟邏輯提出合理說明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原則上由主張仿襲者負舉證責任</li> <li>● 若事證足以推翻正當申請之合理性，實務上亦可能要求申請人說明其申請目的</li> </ul>
法律效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不得註冊</li> <li>● 已註冊者得依申請宣告其註冊無效並予以刪除。主管機關得於註冊日之翌日起算二年內，依職權宣告其註冊無效並予以刪除</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不得註冊</li> <li>● 已註冊者，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，撤銷其註冊。利害關係人或主管機關亦得於註冊公告後五年內提起或提請評定，撤銷註冊</li> </ul>

### (三) 小結

綜上比較，可簡單歸納歐盟／德國與我國法制之差異。

#### 1、規範面

在構成要件上，德國法以「申請時出於惡意」作為一般性否准與無效事由，未將惡意行為限縮於特定類型，而係透過一般條款之設計，交由實務依個案具體情狀加以充實，使規範得以回應多元且新型態之制度濫用行為。相較之下，我國規範主要聚焦於仿襲在先使用之情形，規範射程相對有限。

在救濟機制方面，德國法除任何人均得申請宣告註冊無效外，主管機關尚得於註冊日之翌日起算二年內，依職權宣告註冊無效並予以刪除。反觀我國法制，則以任何人於註冊公告後三個月內向商標專責機關提出異議，或由利害關係人或主管機關於註冊公告日起五年內，申請或提請評定為主要救濟途徑。二者在時間及申請人上有些許差異。

#### 2、實務面

歐盟／德國實務對惡意申請的核心理解，並不限於對他人具有保護價值之既有使用地位所為之干擾，尚進一步著眼於申請人是否濫用商標註冊所賦予之形式上法律地位，將商標申請作為不正競爭之手段，並使其行為偏離商標制度所預設之正當功能。基此，惡意申請之概念，得以涵攝干擾他人既有使用地位、將商標申請作為競爭工具，乃至於純粹出於投機目的之囤積性註冊等多元行為態樣。

相對於此，我國第 30 條第 1 項第 12 款之解釋及適用，則較為集中於防止干擾他人既有使用地位之情形。雖然仿襲申請在概念上亦可能涉及將商標申請作為不正競爭手段，惟實務判斷上多未正面以不正競爭或制度功能偏離作為獨立評價基準，顯示我國法制涵攝範圍均較歐盟／德國法制為狹窄。

在判斷方法與舉證結構方面，歐盟／德國實務展現出較為精緻且層次分明之證明動態。原則上，主張惡意者須提出相互一致之間接證據，以動搖申請人正當申請之善意推定；一旦該推定受到合理質疑，即可能轉由商標權人負說明責任，就其申請目的與經濟合理性提出具體說明。惟德國實務進一步要求該等間接證據須具備「相互一致且具說服力」之程度，此一較高之證明標準，係德國實務於解釋與適用上為避免惡意條款過度擴張、兼顧商標權安定性所形成之審慎取向。

我國實務雖同樣以主張仿襲者負舉證責任為原則，惟僅於部分個案中，當客觀情狀已足以動搖正當申請之合理性時，始要求申請人說明其申請動機。整體而言，此一說明義務尚未發展為制度化且明確之舉證責任轉換機制，與歐盟／德國實務之作法仍存在差距。

## 肆、詐欺註冊法制：美國法制

### 一、詐欺註冊概說

#### （一）法律規定

詐欺註冊，指申請時對美國專利商標局為詐欺行為，產生自多種情境。與詐欺註冊直接相關的，是聯邦商標法第 14 條第 (3) 款，規定詐欺取得之註冊可隨時取消 (cancelled)<sup>69</sup>。法院將本條規定延伸至藉由詐欺延展註冊的情形。因詐欺之效果為「隨時可取消註冊」，故無除斥期間之適用；不僅在專利商標局提起無除斥期間；即使在法院提起取消商標註冊之訴訟，亦無除斥期間之適用<sup>70</sup>。因詐欺而取得註冊，亦為對「不可爭議權利」(incontestable right) 的抗辯事由<sup>71</sup>。

<sup>69</sup> 15 U.S.C. § 1064(3). 本文譯為「取消」，是因為美國聯邦商標法的 cancellation，僅有使聯邦註冊消滅的效果，並不影響普通法商標權；換言之，商標權仍然持續存在，只是失去聯邦註冊保護。此與我國之「評定無效」或「撤銷」效果均不同。

<sup>70</sup> 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 31:59; Marshak v. Treadwell, 240 F.3d 184, 193 (3d Cir. 2001).

<sup>71</sup> Lanham Act § 33(b)(1), 15 U.S.C. § 1115(b)(1).

何謂「詐欺」取得註冊，則主張由商標審理及上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）及聯邦法院形成見解。TTAB 及聯邦巡迴法院以案例法形成對「詐欺」的界定，將敘述於下面。

因詐欺而取得商標註冊或延展的爭點，可以在以下程序中提出，包括：1、向 TTAB 提起商標註冊之異議；2、向 TTAB 申請取消註冊；3、以民事訴訟請求取消商標註冊；4、在 TTAB 的對審程序，提出不潔之手（unclean hands）抗辯；5、在註冊商標的侵害訴訟，作為積極抗辯事由；6、對不實或詐欺註冊，提起損害賠償之民事訴訟；7、違反反托拉斯法的意圖壟斷訴訟<sup>72</sup>。

## （二）實務見解

TTAB 認為，詐欺為故意欺騙之行為或實踐。涉及故意向專利商標局隱瞞重大的資訊或事實（material information or fact）；這些資訊或事實若揭露，會致使註冊或延展被否准<sup>73</sup>。

在 2003 年至 2009 年之間，TTAB 曾採取「可得而知」標準（稱為 Medinol 規則）：即使對於陳述之不實並非明知，且不具有欺騙之意圖，只要對不實係「可得而知」，仍構成詐欺。此見解被聯邦巡迴上訴法院在 2009 年的 Bose 案判決所廢棄<sup>74</sup>。

法院見解強調，須證明行為人有詐欺之意圖（fraudulent intent），僅不實之陳述仍不足以構成詐欺。詐欺須出於直接故意，行為人必須明知（knowingly）而對事實作不實之陳述。其次，不實陳述的事實須具有重大性（materiality），亦即，若非不實陳述，專利商標局不會核准註冊<sup>75</sup>。試圖以詐欺取得或維持註冊為由，而取消商標註冊者，負有「沈

<sup>72</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:59.

<sup>73</sup> Martin Petrin, *Cancellation of Fraudulent Trademark Registrations under the Lanham Act and the European Community Trade Mark Regulation*, 11 INTELL. PROP. L. BULL. 161, 163 (2007).

<sup>74</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:66.

<sup>75</sup> Petrin, *supra* note 73, at 165.

重的舉證責任」，必須以明確而令人信服之證據（clear and convincing evidence）證明詐欺，而無猜測、推論或臆測的空間<sup>76</sup>。

而且，聯邦民事訴訟規則對於詐欺之規定，對於主張有詐欺事由者亦不利。依據聯邦民事訴訟規則第9條(b)項，詐欺必須「特定地聲明」，亦即在書狀中僅一般性地陳述註冊因詐欺而取得仍為不足，必須「特定地陳述構成詐欺的情況」，亦即必須明確陳述構成詐欺的事實為何<sup>77</sup>。

*In re Bose* 案，是聯邦巡迴上訴法院解釋詐欺舉證責任的重要案件。該案件涉及被告反訴請求取消 Bose 的商標註冊，因 Bose 在延展商標權時提出的使用聲明疑涉及詐欺。TTAB 採「可得而知」（should have known）規則，認為若申請人「可得而知」其對專利商標局的陳述不實，亦可構成詐欺。上訴至聯邦巡迴上訴法院時，法院認為 TTAB 不當地將詐欺之主觀要件降低為「過失」。聯邦巡迴上訴法院認為，即使詐欺可經由間接證據證明，但仍須以明確證據證明申請人或註冊人「以欺騙專利商標局之意圖」、「明知」地作不實且重大的陳述。並強調，「欺騙之主觀意圖，即使難以證明，仍為不可或缺之要件」<sup>78</sup>。

對於詐欺的要件，採取嚴格的舉證責任。舉證責任的標準為明確且具說服力證據。不論 TTAB 或聯邦巡迴上訴法院，均嚴格執行此要求。法院表示，詐欺註冊不能輕易被認定，其舉證責任「不能等閒視之」（should not be taken lightly）。從而，雖然詐欺取得或維持註冊經常被當事人提出，但鮮少能被證明<sup>79</sup>。

## 二、詐欺註冊的類型

詐欺註冊有下面類型：

<sup>76</sup> *In re Bose Corp.*, 580 F.3d 1240, 1243 (Fed. Cir. 2009); 3 MCCARTHY, *supra* note 70, § 20:58.

<sup>77</sup> Fed. R. Civ. Proc. rule 9(b).

<sup>78</sup> *Bose*, 580 F.3d at 1245.

<sup>79</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:68.

## （一）他人有在先使用或商標權

因他人有在先權利，經由「詐欺註冊」而取消註冊，必須符合「明知不實」，且「有欺騙專利商標局之意圖」（非「誠信相信自己有商標權」）。必須在此二者均具備的情況下，宣誓書才能作為詐欺取消註冊之基礎。在基於使用之申請，宣誓書的簽署人必須宣誓表示，相信申請人有權在美國商業上使用該商標。因宣誓書的用語是主觀的「相信」，故詐欺的爭點會在於簽署人是否誠信、合理地相信申請人為商標權人<sup>80</sup>。

以此種事由主張詐欺不易成立，因為即使知道有他人之使用存在，但若誠信相信自己有優位（或同等）的權利，仍不構成詐欺之取消註冊事由。只要誠信、合理地相信申請人自己為商標權人，即可不構成詐欺<sup>81</sup>。但若明知自己非商標權人，而在答覆審查員的詢問時，明知地對專利商標局為不實之陳述（例如表示商標權已移轉給申請人），則可構成詐欺。

在此，所謂「明知」，是指簽署宣誓書之人知道他人有同等或優位的權利。所謂「誠信相信」，是指有合理基礎相信其他使用人之權利並不優於自己。TTAB的見解認為，除非申請人明知他人有優位（superior）或明確建立的權利（clearly established right），可使用與系爭註冊相同或實質相同（substantially identical）的商標，於同一或實質同一（substantially identical）的商品或服務，否則未對專利商標局揭露他人之權利，並不構成詐欺<sup>82</sup>。

在多數情況下，簽署人的「相信」都可能是誠信的。但若他人的權利是「明確建立」的權利，例如有法院判決或和解契約，則提交宣誓書構成詐欺。例如在 *Robi v. Five Platters* 案，公司總裁簽署不可爭議性（incontestability）宣誓書，但之前已有加州州法院承認他人亦有權使用

<sup>80</sup> 4 MCCARTHY, *id.* § 33:71.

<sup>81</sup> 4 MCCARTHY, *id.* §§ 31: 71, 31:77.

<sup>82</sup> 4 MCCARTHY, *id.* § 31:77; *Intellimedia Sports Inc. v. Intellimedia Corp.*, 43 U.S.P.Q.2d 1203, 1206-07 (T.T.A.B. 1997).

之判決，因此提交不可爭議宣誓書構成取消商標註冊之事由（效果不僅是無法取得不可爭議地位，而是取消註冊本身）<sup>83</sup>。

## （二）與外國商標權人有關之詐欺註冊

若外國商標權人擁有商標權或有在先使用，則可作為認定申請人詐欺申請註冊之證據。例如，若國內經銷商明知外國製造商為商標權人，而向專利商標局申請註冊，可以構成詐欺註冊。例如，在 *Hank Thorp v. Minilite, Inc.* 案，Minilite 為英國的跑車輪框製造商，以 Minilite 為商業名稱；Thorp 曾為其在美國的獨家經銷商，負責美國境內的廣告及銷售。Thorp 認為 Minilite 輪框的美國市場應為他所有，於是在未告知英國 Minilite 的情況下，向專利商標局申請並取得 MINILITE 商標，並且以商標權人身分向美國海關申請禁止他人進口 Minilite 輪框。後來雙方關係破裂，英國 Minilite 向專利商標局申請取消 Thorp 擁有之註冊，Thorp 則向英國 Minilite 提起商標侵害之訴。

在商標侵害訴訟中，被告反訴請求以詐欺註冊為由取消原告 Thorp 的商標註冊。法院認為，在外國製造商與美國獨家經銷商之間的商標糾紛，首先要看雙方有無關於商標之協議。若無，則法院適用 McCarthy 教授所提倡的法則——先推定製造商為商標所有人<sup>84</sup>。本件之當事人之間並無關於商標之協議，證據顯示英國製造商才應該是美國的商標權人，故 Thorp 向專利商標局申請註冊構成詐欺註冊<sup>85</sup>。

但有法院採不同見解，認為在外國之先使用或擁有商標權，與在美國境內的使用、擁有商標權、註冊無關。因為他人在美國境外使用，就定義而言，並非「使用於商業上」（use in commerce），因「商業」定義為各州之間、及美國與外國之間的商業<sup>86</sup>。所以即使明知他人在外國有先使用，並無須將此種資訊揭露給專利商標局。

<sup>83</sup> 4 MCCARTHY, *id.* § 31:77; *Robi v. Five Platters, Inc.*, 918 F.2d 1439, 1444 (9th Cir. 1990)（在「不可爭議宣誓書」陳述：「無終局決定不利於註冊人主張系爭商標所有權，亦無不利於其註冊系爭商標或維持註冊之權利」，為明顯不實且詐欺）。

<sup>84</sup> 首先以雙方關於商標的約定為準，若雙方無約定，則推定製造商為商標權人，除非獨家經銷商能經由六項因素的平衡判準證明自己為美國的商標所有人。2 MCCARTHY, *id.* § 16:48.

<sup>85</sup> *Hank Thorp, Inc. v. Minilite, Inc.*, 474 F.Supp. 228, 236-239 (D.Del. 1979).

<sup>86</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:77.

例如在 *Bonaventure Assocs. v. Westin Hotel Company* 案，申請人 Westin Hotel 申請 BONAVENTURE 商標，用於旅館服務，遭到建商 Bonaventure Associates 以完全相同的在先商標提出異議；Westin 反訴請求取消異議人之註冊，理由之一為基於詐欺取得註冊，因為 Westin 早在 1976 年就在加拿大蒙特利爾開設 Bonaventure 飯店。TTAB 認為，並無理由因申請人在加拿大有使用及促銷，就假定在美國即有在先使用的權利；亦無證據證明異議人明知在加拿大的 Bonaventure 飯店有在美國的商業行為；從而 TTAB 認定不成立詐欺註冊<sup>87</sup>。

*Bonaventure* 案決定有兩點值得注意：一、商標所有權決定誰有權申請，但商標所有權取決於在美國境內的在先使用，而非在外國（即使是加拿大）的在先使用。二、詐欺需要申請人「明知」他人有商標權，如果是誠實的錯誤、不慎、對權利錯誤理解、過失未注意、或有合理的懷疑（對他人擁有在美國的商標權），則不構成詐欺。

又例如，在 *Covertch Fabricating, Inc. v. TVM Building Products, Inc.* 案，Covertch 是加拿大的隔絕材料製造商，已取得 ULTRA 商標在加拿大的註冊。TVM 為其在美國的獨家經銷商。在二者合作關係終止後，Covertch 直接美國銷售其產品，成為 TVM 的直接競爭者；而 TVM 則未告知 Covertch，即向美國專利商標局申請並取得 ULTRA 商標註冊。第三巡迴上訴法院採 McCarthy 教授見解，認為在欠缺製造商與獨家經銷商之間關於商標之協議時，應先推定製造商為商標權人，除非經銷商能藉由六因素的平衡判準推翻上述推定。在本件，TVM 未能舉證反駁上述推定，且其總裁在向美國專利商標局申請時宣誓陳述：「相信無其他人、公司、或非法人團體有權使用該商標」，而其實明知 Covertch 已在加拿大取得註冊，並且直接在美國銷售商品。法院認定申請人 TVM 的總裁，即其宣誓書之簽署人，具有詐欺專利商標局之意圖，成立詐欺註冊<sup>88</sup>。

<sup>87</sup> *Bonaventure Associates v. Westin Hotel Company*, 218 U.S.P.Q. 537, 1983 WL 51970, at \*4 (T.T.A.B. 1983).

<sup>88</sup> *Covertch Fabricating, Inc. v. TVM Building Products, Inc.*, 855 F.3d 163, 171, 174-75 (3d Cir. 2017); *see also* 4 McCarthy, *supra* note 70, § 31:71.

在 *Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd. v. American Crocodile International Group, Inc.* 案，美國經銷商的執行長 Shen 申請並取得註冊 FUJIIRYOKI 商標。TTAB 在決定中首先強調美國商標法第 1 條 (a) 項之申請（基於使用之申請）必須由商標之所有人提出，所以本件的關鍵爭點是：在提出申請之時，誰是商標所有人？TTAB 適用 *UVeritech* 案的六項因素，認定於申請時日本的 Fuji 公司才是商標所有人，且雙方並無關於商標之合意。既已決定 Fuji 才是申請時之商標所有人，則 Shen 提出申請具有不實且重大之陳述，包括主張自己為 FUJIIRYOKI 商標所有人、不知有其他人有權對該商標主張權利，且於本件還提出不實的使用樣本顯示自己為製造商。所謂重大，是指對申請的准否決定為重要；亦即若審查員知道事實，則不會或不應准予註冊。而且，宣誓書為註冊申請之一部分，美國聯邦商標法課以申請人不得於宣誓書作明知的不正確或誤導性陳述的義務。Shen 之申請案係隱瞞日本 Fuji 公司而提出，顯示其明知自己非商標所有人，且意圖欺騙專利商標局。TTAB 接著認定申請人 Shen 具有欺騙專利商標局的意圖，綜合以上構成詐欺，其註冊應予取消<sup>89</sup>。

FUJIIRYOKI 案也有助於理解在美國的「使用主義」下誰有權提出基於使用之申請。在基於使用之註冊，應先決定誰為商標之所有人，後決定誰有權申請註冊，因為僅有商標之所有人有權向專利商標局申請註冊。在製造商與經銷商之間，若無關於商標權之合意，則推定製造商為商標所有人，除非經銷商能經由 *UVeritech* 案之六因素反駁上述推定<sup>90</sup>。也有些案件直接適用 *UVeritech* 的六項因素，決定誰為商標所有人。

申請人明知自己非商標所有人，且未經商標所有人授權，而向專利商標局申請註冊，則在兩方面會有「不實」且「重大」的陳述：一、主張自己為商標所有人；二、在宣誓書中宣稱不知有其他人、公司、或實體有權在商業上使用相同或近似商標。若再能證明申請人有欺騙專利商

<sup>89</sup> *Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd. v. American Crocodile International Group, Inc.*, 2001 WL 3286400, at \*9-\*11, \*14, \*19 (T.T.A.B.2021); *see also* 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:71.

<sup>90</sup> *UVeritech, Inc. v. Amax Lighting, Inc.*, 115 U.S.P.Q.2d 1242, 2015 WL 4380998, at \*9 (T.T.A.B. 2015).

標局之意圖（因直接證據難取得，通常以間接證據證明，但須達到清楚明確證據的程度），則構成詐欺註冊，其註冊可被取消<sup>91</sup>。

### （三）申請註冊之商標未使用

若基於使用之註冊，而申請的商標未使用，或與註冊的商品或服務不符，常被作為詐欺的取消註冊事由。TTAB 及聯邦巡迴上訴法院都經常處理，對基於使用之註冊申請，商標尚未使用，或使用與申請註冊之商品或服務不符的問題<sup>92</sup>。在基於使用之註冊，若事後證明申請人於申請前從未使用商標於任何指定的商品或服務，且有欺騙專利商標局之意圖，則成立詐欺。效果為註冊自始無效（void *ab initio*）。TTAB 表明，若取消註冊之事由為詐欺、或商標於申請前從未使用於任何指定的商品或服務，則註冊為自始無效<sup>93</sup>。

相反地，若具有某些使用，即使使用程度不足以作為註冊之基礎，但若申請人誠信相信使用為足夠，則不致於構成詐欺。這是因為使用程度是否足夠具有現實上的困難，而構成詐欺需要故意對專利商標局為不實之表示，故誠信地相信既有使用已足夠，不致於構成詐欺。對於在基於使用意思（intent-to-use, ITU）之申請，所提出的使用陳述（Statement of Use）是否構成詐欺，亦適用相同的原則<sup>94</sup>。

在聯邦巡迴上訴法院的 Bose 案判決之後，TTAB 對此類詐欺事由之認定採取嚴格標準。要求申請人必須滿足聯邦民事訴訟規則第 9 條 (b) 項，即詐欺為特殊抗辯事由，主張者必須具體陳述構成詐欺的事實，以符合書狀的可信度測試。因為詐欺具有「意圖」要件，申請人必須陳述足夠的事實使 TTAB 及法院可以合理推論必要的主觀要件。僅在書狀中主張

<sup>91</sup> *Fuji*, 2001 WL 3286400, at \*19.

<sup>92</sup> *Petrin*, *supra* note 73, at 176.

<sup>93</sup> 4 *MCCARTHY*, *supra* note 70, § 31:72; *Grand Canyon West Ranch LLC v. Hualapai Tribe*, 78 U.S.P.Q.2d 1696, 2006 WL 802407, at \*1-\*3 (T.T.A.B. 2006). 因為於詐欺及申請前從未使用兩種情況，「申請」為無效。反之，TTAB 認為，若申請前並非完全未使用於任何商品或服務，而是僅使用於部分商品或服務，則申請並非整個無效，只要刪除申請前未使用的商品或服務，或將之改為 ITU 申請即可。此稱為 Grand Canyon 規則。

<sup>94</sup> 4 *MCCARTHY*, *id.* § 31:72.

有詐欺，並不足以滿足書狀的可信度測試。再者，若註冊人對不實或誤導之事實僅為「可得而知」，並不足以符合詐欺之要件。因「可得而知」僅為過失，而詐欺則要求「明知」及「意圖」為主觀要件<sup>95</sup>。

至於以最先使用日期（date of first use）不正確為由，主張詐欺申請而請求取消註冊，即真正使用日晚於申請人宣稱的最先使用日期，則通常會失敗。因法院及 TTAB 認為，即使最先使用日期不正確，但只要在申請日前有有效的使用，仍不構成詐欺。此種詐欺的主張在事實上通常不會成立，法院會認為日期不正確並非重大，或者無詐欺之意圖。尤其是在 Bose 案之後，即使陳述之最先使用日期不正確，亦很難構成詐欺，因為真正使用日已經發生於申請日之前，而且也因簽署者之惡意難以認定<sup>96</sup>。

利用偽造的使用樣本，以提出詐欺註冊，近年來已成為美國商標註冊的嚴重問題。此種詐欺之申請，尤以來自中國大陸地區申請人占大多數。以下一案為此種問題之典型：在 Home It, Inc. v. Wen 案<sup>97</sup>，原告 Home 公司向法院聲請初步禁制令。事實為：原告 Home 為純粹在 Amazon 網站上販賣居家用品的公司，自 2014 年起使用 Saganizer 作為普通法商標（未註冊）。被告 Wen 於 2016 年申請聯邦註冊，主張其首先使用於商業上之日期為 2015 年 2 月 1 日；其使用證據為與原告廣告產品之照片完全相同之照片，差別只在原告未在其照片上標上商標，而被告則在照片上以電子方式加上 Saganizer 商標。美國專利商標局於 2017 年核准被告之註冊申請。在 2019 年，原告發現其在 Amazon 上的三件商品因有侵害他人智財權疑慮被下架，原因為被告向 Amazon 提出侵權通知。因為原告生意全部在 Amazon 上進行，若 Amazon 將原告產品全部下架，將會完全摧毀原告的生意，故原告向法院聲請初步禁制令，請求命被告向 Amazon 撤回其侵權指控。

<sup>95</sup> Theodore H. Davis Jr. & Lauren Brenner, *Allegations of Fraudulent Procurement and Maintenance of Federal Registrations Since in re Bose Corp.*, 104 TRADEMARK REP. 933, 965-966 (2014).

<sup>96</sup> Petrin, *supra* note 73, at 178; Davis & Brenner, *id.* at 979-980; 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:74 (只要首先使用日期在申請日之前即可；首先使用的精確日期，對註冊的核准並不重要)。

<sup>97</sup> Home It, Inc. v. Wen, 2020 WL 353098 (E.D.N.Y. 2020).

本案由紐約南區聯邦地方法院審理。法院審酌核准初步禁制令的四項要件：不可回復之損害、本案勝訴可能性、對雙方損害的平衡、公共利益。首先，關於不可回復的損害，原告的生意完全在 Amazon 網站上進行，若 Amazon 將原告帳戶停權，則對原告的生意與商譽是嚴重的打擊。原告曾盡力與被告聯繫，試圖達成和解，但被告拒不與原告或 Amazon 溝通，也不在本案應訴以進行防禦。基於原告有可能全部喪失其生意，法院認定有不可回復的損害。

其次，關於本案勝訴之可能性：原告起訴提出三項請求，包括確認不侵害被告之商標、普通法不正競爭之訴、取消被告之商標註冊。法院僅處理第三項請求，認為原告具備勝訴可能性。基於詐欺取消註冊，必須申請人明知，而在與申請有關之事實對專利商標局作不實且重大之陳述。申請取消註冊之當事人，心須以明確證據證明之。法院認為原告已證明取消註冊之訴的勝訴可能性。被告於申請時陳述，該商標是被告首先使用，至少自 2015 年 2 月 1 日起，且為自該日期首先使用於商業上，且仍持續使用於商業上。但原告證明在被告的最先使用日前已使用該商標，且被告之使用證據照片係原告之廣告照片，只是被告以電子方式加上商標，此事實顯示被告明知其於申請時陳述之事實為不實。且被告於註冊中使用之電子郵件，亦被其他人用於註冊申請，而這些註冊在被異議或被申請取消註冊時，即遭其申請人／商標權人拋棄，這些事例顯示被告涉及詐欺申請商標註冊的計謀。且在本案，被告未應訴以進行防禦，故法院認為原告有勝訴可能性。

第三，對於損害之平衡，原告已充分證明其損害；而被告無法提出因詐欺註冊被取消可能遭受損害，故此因素有利於原告。最後，關於公共利益，阻止明顯為詐欺的註冊主張商標權，符合公共利益。故最後法院准予被告之初步禁制令。

上述案件例示美國專利商標局遭遇大量偽造使用證明以詐欺申請註冊之困境，而這些申請案大多數係來自中國大陸地區申請人。根據 Barton Beebe 及 Jeanne C. Fromer 兩位學者做的實證研究、以及在國會之作證，

美國聯邦註冊已受到大量偽造使用證明之申請案所襲擊<sup>98</sup>。然而，聯邦巡迴上訴法院於 Bose 案已闡明，詐欺註冊須以相當嚴格的標準證明，欲倚賴詐欺註冊之訴訟以清除大量的虛假註冊，顯然緩不濟急。

#### （四）詐欺主張識別性

又包括詐欺主張先天識別性，及詐欺主張後天識別性。對不具先天識別性的標識，申請人於申請時主張有先天識別性，是否為詐欺？例如，向專利商標局主張其商標為暗示性，而非描述性商標。法院認為，此種主張為法律上之主張，非事實之陳述，尚未能達到 Bose 案所設立的詐欺標準。

但亦有因主張先天識別性而成立詐欺之例。例如，在 Caymus Vineyards v. Camus Medical Inc. 案，異議人曾向專利商標局隱瞞標識之地名意涵，而取得註冊，即使當審查員詢問在外文中是否有地理意義時，仍隱瞞該標識為地名之資訊，以致獲核准註冊，此構成詐欺。於申請人對異議人提起的反訴中，該詞彙為地名的事實被揭發，TTAB 表示：申請人對於向審查員陳述的事實有真實義務；故意省略有關資訊，效果與不實陳述相同，符合詐欺之要件<sup>99</sup>。

Caymus 案為向專利商標局隱瞞商標描述性的案例，有幾點值得注意。首先，TTAB 強調申請人有責任將真實、正確的資訊傳遞給專利商標局；不論有無經過宣誓的內容，申請人都有義務確保其提供的資訊為真實且正確。其次，故意隱瞞的責任與故意作不實陳述相同，在某些情況下可以證明具有欺騙專利商標局的意圖<sup>100</sup>。

詐欺主張後天識別性：申請人主張其商標具有後天識別性，例如申請人明知該詞彙在業者廣泛被描述性或通用性地使用，仍向專利商標局不實陳述或默示為有效商標，可能成為詐欺<sup>101</sup>，但並不容易證明。即使

<sup>98</sup> 參見 Beebe & Fromer, *supra* note 1; Beebe & Fromer, *supra* note 10.

<sup>99</sup> Davis & Brenner, *supra* note 95, at 985-987; Caymus Vineyards v. Caymus Med. Inc., 107 U.S.P.Q.2d 1519, 1524, 2013 WL 6665451 (T.T.A.B. 2013).

<sup>100</sup> Caymus, 2013 WL 6665451, at \*3-\*4.

<sup>101</sup> *Id.*; see also 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:69.

後天識別性的聲明（即五年的實質排他且連續的使用）不正確，例如有第三人之使用，致使註冊人的使用並不排他，也不表示註冊人有欺騙專利商標局的意圖，因為是否為「實質排他」為事實問題<sup>102</sup>。

詐欺主張非功能性：若申請人商標具功能性、或曾有專利的事實對審查員為故意隱瞞、誤導、或不實陳述，可構成詐欺<sup>103</sup>。申請人隱瞞功能性的資訊，誤導審查員認為系爭設計為非功能性，是否為詐欺申請？例如，申請人在圖式上僅顯示設計之背面，使審查員不致聯想到功能性、或不揭示促銷資料、或未揭示替代設計。然而法院認為，即令申請人隱瞞功能性之資訊，仍無明確證據可認為申請人有欺騙專利商標局的意圖<sup>104</sup>。

### 三、改革措施

聯邦巡迴上訴法院在 Bose 案，澄清詐欺註冊具有高標準的證明責任，使經由詐欺之認定取消註冊益形困難，這驅使專利商標局轉向以行政措施清理商標註冊簿。專利商標局希望經由強化「使用於商業上」的要求，改進商標註冊簿的正確性及公信力<sup>105</sup>。

在 2011 年，專利商標局提議修改行政規則，允許專利商標局要求申請人提交「合理必要以檢視註冊後之使用」的資訊、宣誓書、及樣本。允許專利商標局於個案中提高實際使用於商業上的證明標準。於 2012 年，專利商標局展開「先行計畫」，抽查 500 件現有的註冊，要求其就註冊的每個類別提供更多的使用樣本，若未提出者，則於該商標之註冊中刪除該類商品或服務。若完全未回覆者，則完全刪除該商標之註冊。

專利商標局於 2014 年宣布先行計畫的結果，於抽查的 500 件中，有 250 件未能符合要求，其中有 172 件承認未使用而造成商品服務類別之刪除，另有 78 件完全未回覆而導致註冊之完全取消。以上抽查結果，引起聯邦註冊有百分之五十是死木的猜測<sup>106</sup>。

<sup>102</sup> Davis & Brenner, *supra* note 95, at 988-990; 4 MCCARTHY, *id.* § 31:69.

<sup>103</sup> 4 MCCARTHY, *id.* § 31:69.

<sup>104</sup> Davis & Brenner, *supra* note 95, at 994-995.

<sup>105</sup> Seifter, *supra* note 7, at 154.

<sup>106</sup> *Id.* at 155; Beebe & Fromer, *supra* note 10, at 1034.

因 2012-2014 年間的先行計畫實施成果良好，專利商標局宣布使該計畫成為固定計畫，每年對當年繳交的持續使用宣誓書（continuing-use affidavits）抽查百分之十。

學者贊同專利商標局採取的上述改革措施，並且建議可以再採取其他措施，包括提高申請費（尤其對堵塞問題嚴重的商品服務類別）；對基於誠信使用意思之申請，其繳交使用證據之期間應嚴格執行；對於描述性商標之註冊申請，應嚴格要求第二意義之證據：目前第二意義得以間接證據證明，但可考慮改為必須以直接證據或消費者調查證明<sup>107</sup>。

對於死木註冊問題，美國國會亦以修法作出回應。在 2020 年「商標現代化法案」（Trademark Modernization Act of 2020, TMA）<sup>108</sup>，新增「單方塗消」（*ex parte expungement*）程序、單方再審查（*ex parte reexamination*）程序、新增取消註冊事由。茲分述如下：

單方塗消程序：聯邦商標法新增第 16A 條<sup>109</sup>，規定任何人可申請塗消商標之註冊，基於商標從未使用於商業上、或未使用於註冊指定使用的部分或全部商品服務類別。

單方再審查程序：聯邦商標法新增第 16B 條<sup>110</sup>，規定任何人可申請對商標之註冊再審查，基於該商標在相關日期（*relevant date*）前未使用於商業上，或未使用於註冊指定的部分或全部商品服務類別。所謂「相關日期」，對第 1 條 (a) 項之申請指申請日；對第 1 條 (b) 項之申請，指申請審查中改為 (a) 項之申請、或於核准通知後須繳交使用樣本之期間。

另外，在聯邦商標法第 14 條，新增第 6 款之取消註冊之事由：在註冊日後三年內，若註冊商標從未使用於商業上、或未使用於部分或全部註冊指定使用之商品或服務者<sup>111</sup>。

<sup>107</sup> Beebe & Fromer, *supra* note 10, at 1036.

<sup>108</sup> Consolidated Appropriations Act of 2021, Pub. L. No. 116-260, 1182 Stat. 424.

<sup>109</sup> 15 U.S.C. § 1066a.

<sup>110</sup> 15 U.S.C. § 1066b.

<sup>111</sup> 15 U.S.C. § 1064(6).

## 伍、惡意申請法制與詐欺註冊法制之比較

茲將惡意申請制度（歐盟、德國）及詐欺註冊制度（美國）以下表加以比較。我國雖亦屬惡意申請制度，但因我國對於惡意申請並未像歐盟／德國法制一樣定有一般性之規範，為更清楚凸顯惡意申請制度與詐欺制度之差異，因此在此僅以歐盟／德國之法制加以比較之。

表 惡意申請制度與詐欺註冊制度之比較

	惡意申請 (歐盟／德國)	詐欺註冊 (美國)
成因	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制度面：商標制度允許未使用即以相對低成本取得具高度排他效果之權利，並容許註冊後一定期間未使用仍得維持，從而提供權利先行取得並被策略性利用之制度空間。</li> <li>● 行為面：申請人基於不誠實動機，透過干擾他人既有的使用地位或將商標申請作為競爭工具，以達不正當目的。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 詐欺意圖：藉由對專利商標局的真實陳述義務，將行為人不誠實動機轉化為對專利商標局之詐欺意圖。</li> <li>● 類型：不當利用他人權利、濫用商標制度、投機性囤積等類型在案例法中皆有。</li> </ul>
可主張之途徑	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 向主管機關申請宣告商標註冊無效。</li> <li>● 於侵權訴訟中，作為抗辯或以反訴方式主張該商標註冊無效。</li> </ul>	<p>可在多個程序主張：例如在TTAB的申請取消註冊程序及異議程序、以民事訴訟請求取消註冊、用為不潔之手抗辯或侵害的積極抗辯、以民事訴訟請求損害賠償、反托拉斯法訴訟等。</p>
主觀要件比較	<p>申請人於申請時具有不誠實或不正當之意圖。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 明知商標權（普通法商標權）屬於他人，不包括可得而知。</li> <li>● 意圖：欺騙專利商標局之意圖。</li> </ul>

(續下頁)

	惡意申請 ( 歐盟 / 德國 )	詐欺註冊 ( 美國 )
舉證責任	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主張惡意者須提出相互一致之客觀間接事實，以動搖申請人之善意推定。</li> <li>● 於該推定受到合理質疑時，申請人須說明其申請目的與經濟合理性。</li> <li>● 最終由法院綜合評價，判斷申請行為是否偏離商標制度之正當功能，從而認定是否構成惡意。</li> </ul>	由主張詐欺者證明。
主觀要件之證明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主觀意圖須予以認定，但不要求直接證明，而係透過客觀事實加以推認。</li> <li>● 認定時點以申請時為準，惟得參酌申請前後之行為，以推認其申請時之意圖。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主觀要件必須以明確證據加以證明，但得用間接證據（客觀的行為或事實）加以推論。</li> <li>● 認定時點：申請時，但未排除參考申請前行為；且對PTO之真實陳述為持續性義務，於註冊後仍有適用。</li> </ul>
效力	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 申請階段：構成絕對註冊障礙，應予拒絕註冊。</li> <li>● 註冊後：得作為無效事由，經宣告後使商標自始不生效力；其效力原則上及於全部商品或服務，惟若惡意僅存在於部分，則得限於該部分宣告無效。</li> </ul>	原則上及於全部商品或服務；但可部分有效（Grand Canyon規則）。

惡意申請制度及詐欺註冊制度，皆為處理商標註冊後未投入市場、或無真實使用意圖，而藉由註冊之形式上法律地位之排他效力，作為阻礙他人使用或干擾競爭秩序之工具。二者所涉具體情境亦高度類似，包括干擾在先正當使用、排除競爭、投機性囤積等。

從以上比較可知，「惡意申請」與「詐欺註冊」兩種制度之首要作用均在保障第三人因既有使用所形成之利益，其中典型的類型即經銷商（代理商）申請註冊製造商之商標。就保護範圍而言，德、美案例所保護的第三人使用均不限於國內商標，德國不限於侵害既有的國內商標或使用權；若在國外具有使用之事實，再結合其他具有國內關聯性之事實，可成為被保護的標的。美國亦不限於國內商標，國外商標或商業名稱均得為保護標的，但要求必須在美國國內有實際使用行為。

若標識為描述性用語，而在市場上已有第三人廣泛使用，為申請人所明知，而申請人隱瞞描述性以申請註冊，在歐盟及德國法可成立惡意申請，在美國法可構成詐欺註冊。

對於出於投機目的，無真實使用之意圖，大量申請以囤積商標，德國案例認為構成惡意申請，美國案例認為構成詐欺註冊。但美國實務經驗顯示，欲利用訴訟手段清除此類惡意註冊，實為緩不濟急，必須以行政措施、或立法另創專門程序加以解決。

另外，歐盟／德、美法制均要求主觀要件，但內容及證明略有不同：一、就申請人對第三人既有權利之認識：在不當利用他人權利之情形，歐盟 CP13 要求申請人明知或可得而知第三人既有權利的存在；相對地，美國案例僅限於明知，不包括可得而知。二、就意圖要素：二法制均要求申請人具有某種意圖，德國法制著重於申請人是否具有不誠實或不正當的動機；而美國法制則要求申請人具有對專利商標局的欺騙意圖。三、就證明標準：二法制均要求兩項主觀要件都必須予以證明。惟因主觀要件難有直接證據，歐盟／德、美均允許以客觀事實（即間接證據）予以推論。出於對權利安定性及避免制度被濫用的考量，歐盟／德、美均對證明有相當高度的要求，德國案例要求「相互一致且具說服力」之間接證據，美國案例則要求「明確而令人信服之證據」之較高證明標準。

二者之舉證責任均在於主張惡意或詐欺之人，但德國法具有舉證責任之轉換，美國法則無提及舉證責任轉換。在美國法中並無申請人為善意之推定。

歐盟與美國在惡意或詐欺之主張程序上存在顯著差異。於歐盟法下，惡意申請原則上不作為審查或異議程序中之獨立審查事由，而係主要透過無效程序或於侵權訴訟中以反訴方式主張。德國法則除得向德國專利商標局申請宣告註冊無效外，亦得於訴訟中以反訴方式主張該商標無效。在美國則得於多種程序中主張，包括在 TTAB 的申請取消註冊程序及異議程序、以民事訴訟請求取消註冊、用為不潔之手抗辯或侵害的積極抗辯、以民事訴訟請求損害賠償、反托拉斯法訴訟等均得主張<sup>112</sup>。

<sup>112</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 70, § 31:59.

## 陸、結論

總結而言，我國《商標法》第30條第1項第12款係以防止仿襲在先使用之商標為核心，其規範設計本身並無不當；惟其適用射程較為集中，對於欠缺仿襲關係、但整體申請行為已顯著偏離商標制度以來源識別為核心之正當功能之非典型情形（例如將商標申請作為不正競爭手段），是否仍具充分之規範回應能力，仍有進一步檢視之必要。比較法上，歐盟及德國透過一般性惡意申請條款，得以處理現行仿襲型規定較難涵攝之投機性或封鎖型申請行為，從而呈現先申請主義體系下，透過一般條款防止制度性濫用之規範取向。

此外，德國實務在惡意申請之舉證責任配置上，已發展出較為層次化之舉證結構：原則上由主張惡意者提出相互一致之客觀間接事實，以動搖申請人正當申請之善意推定；於該推定受到合理質疑時，始要求商標權人就其申請目的與經濟合理性提出具體說明。此一證明結構透過舉證責任之階段性配置，使惡意條款得以在不致動搖商標權安定性之前提下發揮防止制度濫用之功能，並為惡意申請之認定提供更為清晰之操作框架。是以，如何在既有規範架構下，透過解釋與裁判方法之調整，逐步吸納此類功能導向與層次化證明思維，實為我國實務未來可能面對之重要課題。

美國則基於使用主義之精神，對於有權申請註冊之人先予以釐清；若非有權申請之人而申請註冊，可能（但非必然）構成詐欺註冊。與歐盟或德國的惡意申請制度相較，美國的詐欺註冊制度處理類似問題，處理的機制亦非常相似。主要差別在於對行為人意圖的界定，在歐盟／德國，注重行為人於申請時是否有不誠實或不正當的動機；美國則以間接方式處理，申請人固然動機不純正，但經由要求申請人對專利商標局的真實陳述義務，將可責的意圖轉換為欺騙專利商標局的意圖。二者基於權利安定性及防止濫用制度的考量，對舉證均有高度之要求。TTAB 及聯邦巡迴上訴法院對詐欺註冊議題已形成多年的案例法，可供我國實務參考。美國實務經驗亦顯示，僅以訴訟手段難以清除大量的詐欺註冊，故改弦更張，以行政措施及立法進行改革。