

未使用商標排他效力限制之案例評析

陳盈竹*

摘要

商標法新增註冊商標排他權限制之規定，於第57條第2項及第67條第2項明定，申請評定及廢止時，據以評定或廢止商標註冊已滿3年者，應檢附前3年有使用據以主張商品或服務之使用證據，對於我國商標爭議制度具有劃時代之重要意義。自101年7月1日施行迄今，實務上亦累積相當多案例可供確認新措施實施之成果。本文將說明該制度之適用疑義外，將依案例類型評析整體實施效益，並提出擴大適用到商標異議及侵權案件的可行性建議，以作為將來修法之參考，期使我國商標法制更周延與完善。

關鍵字：商標排他效力限制、據以評定商標、註冊後滿3年未使用、據以主張商品或服務、商標使用、使用證據、商標爭議制度、商標侵權訴訟、智慧財產案件審理法

收稿日：103年12月15日

* 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國商標法原則上係採註冊保護制度，然商標註冊之目的，更重要的是，商標權人必須真實地在市場上使用，才能使消費者將其商標與商品或服務產生連結，進而實現商標表彰商品或服務來源之功能。因此，對於註冊已滿3年的商標，商標法第63條第1項第2款規定，課予商標權人使用商標的義務，否則即有遭致廢止註冊之結果。

商標一旦註冊後，商標權人固得按商標法第33、35、68、69、70、95至97條等相關規定主張權利與救濟，惟若商標權人未積極發揮使用權能，實不符商標法保護之目的，復為避免未於市場上使用的商標可排除他人註冊之不合理現象，商標法爰增定未使用商標排他註冊之限制規定，以呼應註冊已滿3年的商標，透過商標爭議程序維權時，須先舉證據爭商標有合法使用之規範意旨。據此，商標主管機關或法院在判斷兩相衝突之商標，亦能將該商標在市場上實際使用的情形納入考量，能更與市場的實際情形相契合，從而商標爭議程序中，「商標使用證據」扮演著一個非常重要的角色。

再者，在我國商標侵權訴訟中，商標法或智慧財產案件審理法雖未明定據爭商標註冊滿3年須檢附使用證據之相關規定，但依智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應「廢止之原因」者，智慧財產法院自亦得要求智慧財產權人提出據爭商標的使用證據，並調查該據爭商標是否有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事，亦足資個案中予以審酌是否有不得主張權利或損害賠償之情形。

商標法自101年7月1日修正施行迄今已滿2年有餘，實務上已累積相當之案例可供參考分析，本文希望藉由相關案例之評析，客觀地說明該審查機制目前在實務上之運作狀況，並探討未來在商標異議程序及權利侵害救濟章節適用的可能性，以作為將來修法之參考，期使我國商標法制更完善。

貳、適用上之相關疑義

由於商標法第57條第2項有關據爭商標註冊滿3年須檢附使用證據之規定，對於我國商標爭議案件審查實務，是一前所未有、全新的審查制度，因此，在該規定施行之初，外界對於該條文應如何適用存在許多疑問，故於101年9月間，在智慧財產法院所舉行之「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」，就相關議題提出討論。

一、申請人所提據爭商標使用證據之性質

商標法第57條第2項規定：「以商標之註冊違反第30條第1項第10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3年者，應檢附於申請評定前3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」。惟依本項所檢附之使用證據僅係作為判斷據爭商標是否適格之用，抑或會影響據爭商標之排他範圍？（假設申請／註冊在先之A商標指定使用於A1、A2、……、A10，在後之B商標指定使用於B1、B2、……、B5）對於此一疑義，有以下兩種看法¹：

甲說：僅作為據爭商標為適格證據之用

申請人僅須提出據爭商標使用於任一指定使用商品或服務的證據。而商標專責機關只在據爭商標全無使用證據的情況下，才能為「應不受理」之處分；倘據爭商標有使用於指定使用之任一商品或服務，即為適格證據，而得以其商標權範圍（包含指定使用之全部商品或服務），排除申請在後有致相關消費者混淆誤認之虞的商標註冊。意即，申請人只要提出A商標使用於A1之證據，A商標即得為主張B商標違反商標法第30條第1項第10款規定，且以註冊指定商品A1—A10判斷B1—B5商品是否類似及有無混淆誤認之虞。

乙說：不僅為據爭商標適格證據，且影響據爭商標之排他範圍

本次新增商標法第57條第2項規定之立法理由，即在避免未於市場上使用的商標得以排除他人商標註冊之不合理現象，故商標未於市場上使用的部分商品或

¹ 參陳忠行庭長之商標行政訴訟實務及案例研討講義。

服務，不應列為個案中排他註冊的權利範圍，以符前揭立法精神。換言之，申請人只提出A商標使用於A1、A2商品的證據，為主張B商標違反商標法第30條第1項第10款規定之適用時，除為適格的據爭商標外，在判斷商品是否類似及有無混淆誤認之虞，自應以有使用於據以主張的A1、A2與B1—B5進行比對。至於A1、A2可排他註冊範圍與A1—A10是否相同，則非所問。

關於此適用疑義，經討論結果，多數採乙說，理由主要是商標法第57條第2項條文所稱「據以主張商品／服務之證據」係指其主張商標法第30條第1項第10款有致混淆誤認之虞的商品或服務之使用事證，或其未使用有正當事由之事證而言，故申請人提出A商標使用於A1、A2商品的證據，即為主張B商標註冊指定使用於B1—B5商品／服務是否有混淆誤認之虞的具體事證。至於未提使用證據A3—A10商品，自不應作為該評定案件混淆誤認之虞排他範圍之判斷。

參酌歐盟商標法第42條第2項或第57條第2項後段²規定實務運用情形，對於審理據爭商標僅使用註冊的部分商品或服務之爭議案件，將視為該據爭商標僅註冊於該已使用的部分商品或服務。凡此，徵諸歐盟商標局實際審查案例³，亦如同前述乙說之作法。是以，我國商標法第57條第2項規定，申請人應提出據爭商標使用證據之性質，不僅僅為進入實體審查之前提要件，同時也是據爭商標於個案中得以排除他人註冊之審理範圍。

二、使用證據之審查標準

商標法第57條第3項規定，提出據以主張商品或服務之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，其認定標準與廢止案並無二致。惟申請人依商標法第57條第2項規定，檢附據爭商標有使用於據以主張混淆誤認之虞的商品／服務，此規定是對據爭商標行使排他註冊權利的限制，與商標法第63條第1項第2款規定連續3年不使用商標應予廢止註冊，二者立法意旨不同，因此，依前述議題所設案例情況，若A商標之A3～A10商品並非主張混淆誤認之範圍，不須在評定案件中提出使用證據，對造當事人如認據爭商標A3～A10商品有

² If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

³ 例如 HARMONY 異議案（B1465808）；「TEMPO」異議案（B1705477）。

廢止事由之適用，則應依法定程序另案對之申請廢止，而非評定案件所得審究之範疇。

參、相關案例研析

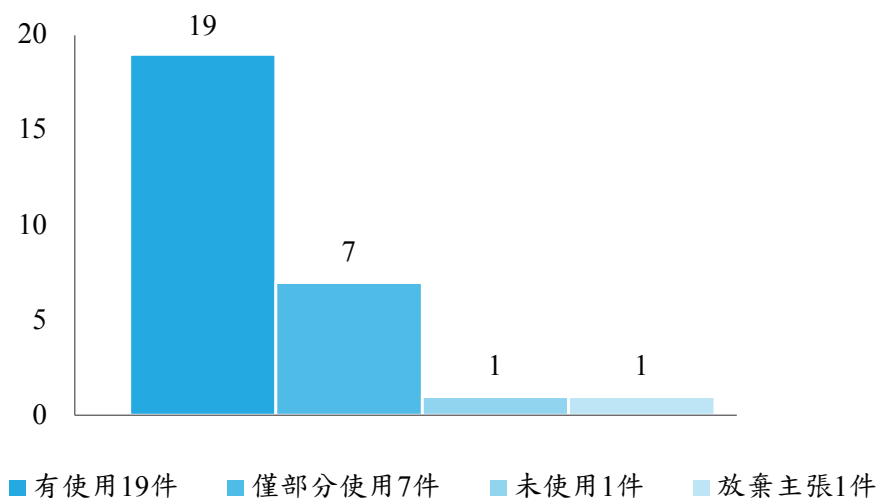
本文蒐集近2年來的相關案例，並加以歸納整理分析，依案件之性質，分成「商標爭議案例」及「侵權訴訟案例」二種類型，簡要說明該制度目前在行政審查及司法實務上之運作狀況，並檢視該制度遏阻未使用商標排除他人註冊或使用現象之效益。

一、商標爭議案例

（一）評定及廢止案件之收結情形

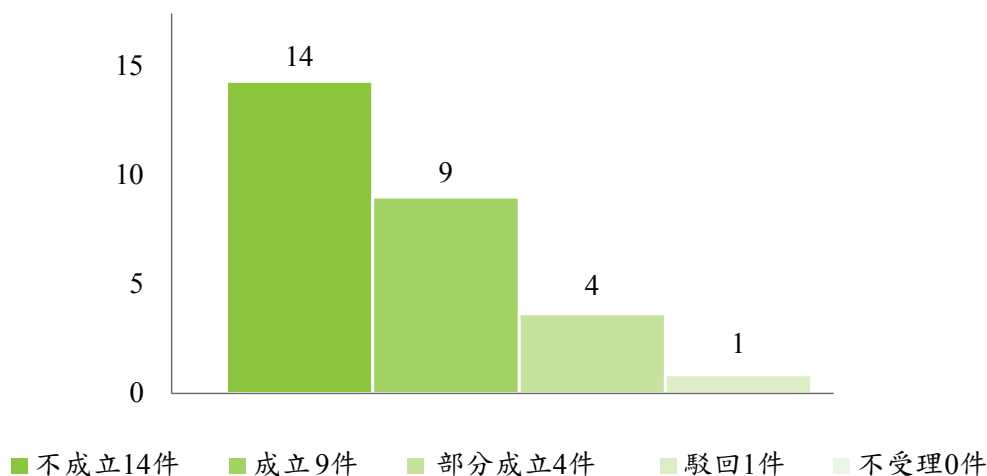
有關據爭商標註冊滿3年應檢附使用證據之商標爭議案件，經調查統計至103年5月底⁴，評定案約137件、廢止案約19件，共計156件。辦結情況統計至103年09月01日止，涉商標法第30條第1項第10款規定審結之評定案件，有26件，涉第63條第1項第1款規定審結之廢止案件，有2件，共計28件。

1、據爭商標之使用情形



⁴ 統計自 101.07.01 至 103.05.31 止。

2、相關處分結果之統計



從上述統計數字觀之，申請人於評定或廢止程序中，絕大多數（約占93%）皆能依法檢送並證明其據爭商標在申請評定或廢止前3年，在商業交易過程中，有真實使用之情事，只是實際使用的商品或服務可以涵攝到該據爭商標註冊指定使用的商品或服務範圍多寡而已。目前審查實務上，申請人所附實際使用事證不能證明據爭商標有真實使用而遭駁回處分者，僅有1件⁵。

再者，申請人實際使用的商品或服務範圍可完全涵攝到據爭商標註冊指定商品或服務範圍者，共計19件⁶（約占66%），堪認商標法第57條第2項規定有達到促使商標權人積極使用商標的效益。又其中7案件⁷，申請人僅檢送據爭商標於部分註冊指定商品或服務的使用事證，因該部分使用的商品或服務已足認定與系爭商標全部註冊指定商品或服務構成類似關係，即除符合進入實體審查的門檻，也滿足了判斷混淆誤認之虞有關商品或服務間具類似關係的要件。因此，申請評定人無就其已註冊的全部商品或服務提示使用事證之必要，亦即，於評定個案中「未檢送」使用事證，並不等於「未使用」。另追蹤前述26件評定案，其後據爭商標遭對造當事人申請廢止程序反制者，雖僅有2件⁸，亦足為

⁵ 中台評字第 H01010247 號商標評定書。

⁶ 中台評字第 H01010279、H01020014、H01020025、H01020148、H01030028、H01030029、H01020200、H01020196、H01010241、H01010267、H01010298、H01010263、H01010262、H01010251、H01020032、H01010265、H01010266 號商標評定書及中台廢字第 L01010301、L01010523 號商標廢止處分書。

⁷ 中台評字第 H01020024、H01020008、H01020128、H01020099、H01010338、H01010339、H01020001 商標評定書。

⁸ 中台評字 H01010279 號商標評定案件之據爭註冊第 801293、713221 號商標。

申請人所警惕，在對他人商標申請評定前，應先自我評估據爭商標使用情形，以免維權不利反遭折損。

（二）案例分析

依相關案例類型，簡要分析說明申請人檢送據爭商標情況及其排除他人註冊之情形。

1、據爭商標未使用，經申請人主動聲明放棄主張者

據爭商標	系爭商標
(1) 	
(2) 	
(3, 申請日較系爭晚) 	
衣服、鞋子等	皮包；衣服等

在中台評字第H01020147號商標評定案（如上圖所示），申請人於評定時主張據爭商標共有3件，其中據爭1、2之「G'ENIE POISSON」、「DOLL GENIE」等商標⁹註冊已滿3年，惟申請人承認並未使用該等據爭商標，故而主動放棄主張，致本案僅能就所餘註冊未滿3年的據爭商標（3）進行審理判斷。

⁹ 註冊第 1030617、1088963 號。

2、據爭商標未合法使用之情形

據爭商標	系爭商標
	
冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳 <u>加盟連鎖經營業者提供企業管理諮詢，食品飲料零售</u>	便當、炒飯、壽司、速食飯、排骨飯、雞腿飯、咖哩飯、豬排便當、日式涼麵

在中台評字第H01010247號商標評定案（如上圖所示），申請評定人固主張其係從事餐廳服務業務之經營，惟據爭商標係註冊指定於餐飲相關之管理諮詢等服務，縱檢送實際經營餐廳服務的使用事證，但有別於據爭商標註冊指定之餐飲管理諮詢、食品零售等服務，實難認定據爭商標有真實使用情事，因而為「評定駁回」之處分。

3、據爭商標僅部分使用之情形

據爭商標	系爭商標
	
<u>廚具</u> 、爐具、美耐板、衛浴設備、餐具、家電、 <u>家具</u> 、文具、體育用品、五金、手工藝品之 <u>零售服務</u>	桌、椅、茶几、書櫃、鞋櫃、衣櫥、床架、床頭板、床頭櫃、……、臉盆架（家具）

在中台評字第H01020200號商標評定案（如上圖所示），據爭商標指定使用的特定商品零售服務項目，多達11種，且據申請人所檢送的證據資料，僅可認定據爭商標於指定使用之「廚具、家具之零售」等部分服務有真實使用。本案申請人雖未完全檢送註冊指定使用11個零售服務項目的使用證據，然因其檢送據以主張之廚具、家具之零售服務，與系爭指定使用之桌、椅等家具及其附屬配件等特

定商品間具有相當程度之類似關係。是以，特定商品零售服務範圍，足以涵攝系爭商標所有指定使用商品之範圍，復審酌兩造商標近似程度及商標識別性等相關因素後，相關消費者產生混淆誤認之可能性極高，據爭商標故得以成功排除系爭商標之註冊。經後續追蹤該據爭商標未檢送之其他特定商品零售服務，亦無遭到申請廢止註冊之情形。

4、據爭商標遭申請廢止之情形

據爭商標	系爭商標
	
第801293號指定使用於「男裝、女裝、襯衫……」 第713221號指定使用於「男女衣服、男裝、服裝用皮帶……」等	指定使用於第3、9、14、35類商品／服務

在中台評字第H01020279號商標評定案（如上圖所示），申請評定人於101年10月間申請評定後，商標權人隨即於同年11月間，另案對據爭2件商標申請廢止，希望藉此與據爭商標權效力進行抗衡。本案據爭商標既已涉有效性之爭議，爰先就廢止案進行審查，嗣經審認據爭商標在申請評定及廢止前3年內，確有真實使用於註冊指定之衣服等商品，系爭商標權人亦無爭執且未就評定案件提出抗辯。由此可知，據爭商標若確有真實使用之情事，自然經得起層層考驗，他人亦無藉由廢止程序爭執據爭商標之有效性。

二、商標侵權案例

在商標法權利侵害救濟章節中，並無類似商標法第57條第2項之相關規範，亦即，當商標權人主張權利受到侵害時，縱使其據爭商標註冊已滿3年且在市場上並無使用情事，仍得依相關規定請求排除侵害，甚至請求損害賠償，應同會造成未於市場上使用的商標排除他人使用之不合理現象。

本月專題

未使用商標排他效力限制之案例評析

然按智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定，「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」、「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。亦即，在商標民事侵權案件中，被告可以主張或抗辯據爭商標於註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，有廢止事由之適用，使據爭商標權利失其效力，進而得以阻卻違法。據此，商標權人便要積極舉證證明其據爭商標在市場上有真實使用之情事，否則一旦法院對據爭商標為無效性判斷後，於該民事侵權事件中，法院即會認定據爭商標權人不得主張權利而駁回該侵權告訴。相關案例判決¹⁰說明如下。

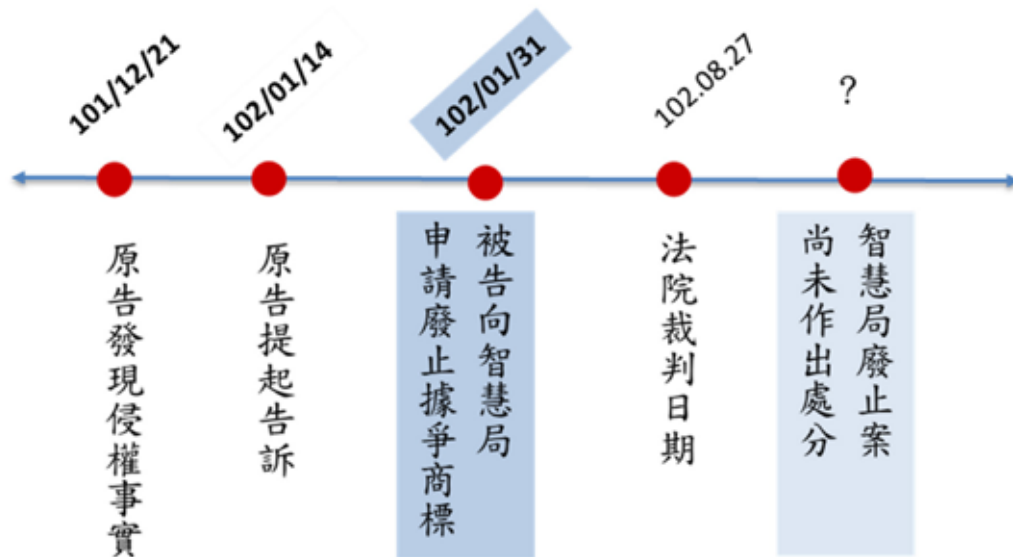
（一）智慧財產法院102年度民商訴字第4號民事判決

1.兩造商標圖樣

原告	被告
Micro-teeth	Micro-teeth
靴鞋、運動鞋、……等	護足墊、足護墊、保護貼等

¹⁰ 以「審理法第16條 & 商標法第63條第1項第2款」為關鍵字，於司法院法學資料檢索系統查詢，查得102年度民商訴字第4號民事判決、102年度民商上字第1號民事判決、102年度民公上字第3號民事判決等案例。

2. 案件過程圖示：



3. 案情摘要

本件原告於92年間在智慧局取得註冊第1109096號「Micro-teeth」商標（如上圖）指定使用於衣服、運動鞋等商品，於101年年底發現被告未經其同意在網路及實體店面販售標示有相同「Micro-teeth」文字的護足墊、足護墊、保護貼等有關護足釋壓系列產品，爰依商標法第68條2、3款、第69條第1項等相關規定，對之提起侵權告訴。被告則主張據爭商標有廢止註冊事由，已向智慧局申請廢止該據爭商標之註冊。

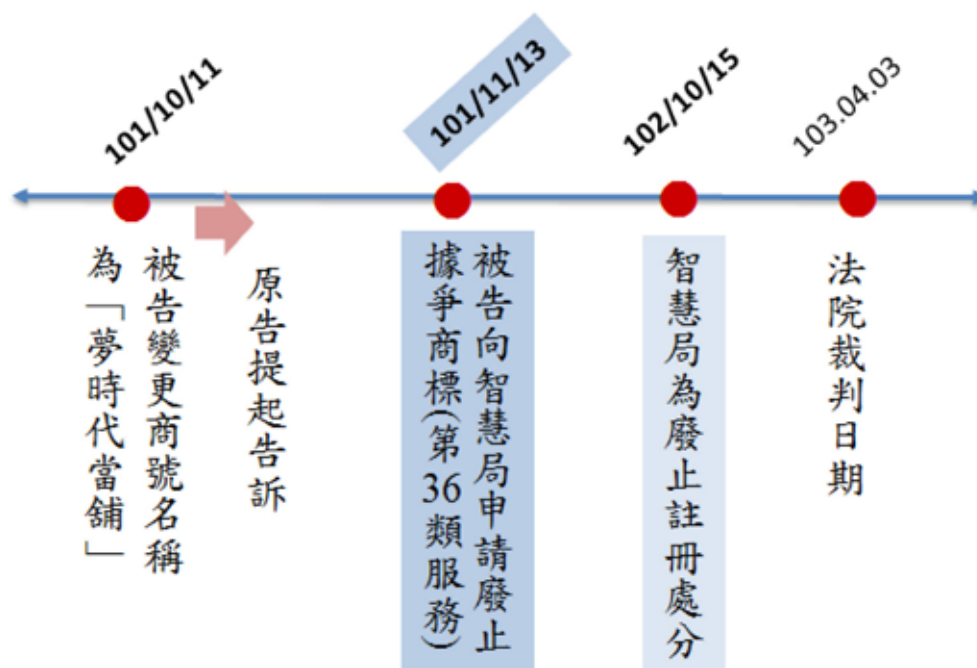
案經法院審查據爭商標使用的事證後，認為原告並不能證明於被告申請廢止日前3年有使用據爭商標之事實，且原告於辯論庭中亦自承5年來均未有標示據爭商標商品的生產紀錄，法院因而認定據爭商標有廢止之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張權利，故而駁回原告之訴。至於被告向智慧局所申請之廢止案件，因兩造當事人尚在交叉答辯程序中，尚未有處分結果。

(二) 智慧財產法院102年度民公上字第3號民事判決

1.兩造商標圖樣

被上訴人（原告）	上訴人（被告）
	
共註冊44件「夢時代Dream Mall及圖」等一系列商標 包括第36類之銀行、儲蓄銀行、典當等服務	夢時代當舖 經營動產質押、工商融資、汽車借款等業務

2.案件過程圖示：



3.案情摘要

本案被上訴人（即原告）自92年陸續申請註冊計44件「夢時代Dream Mall及圖」等一系列註冊商標，包括96年間取得之註冊第01275877號商標指定使用於第36類之銀行、儲蓄銀行、典當等服務。於101年10月間發現上訴人（即被告）未經其同意，將所經營的當舖名稱變更為「夢時代當舖」從事經營動產質押、工商融資、汽車借款等業務，並架設網頁宣傳。被上訴人爰依商標法第70條第2款、第68條第3款、第69條第1、2項及公平交易法等相關規定，請求上訴人更名並排除侵害。

上訴人則抗辯被上訴人僅著重於百貨零售業，並未使用據爭商標於註冊指定使用之第36類「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務上，且該註冊商標於102年10月間業經智慧局廢止註冊確定在案，因而主張被上訴人不得行使權利。案經法院審理後認為，據爭商標於第36類「銀行、儲蓄銀行、典當」等服務上，確實有廢止之原因，因而認定無商標法第68條第3款所規定商標近似、商品類似、有致相關消費者混淆誤認之虞等侵權情形。然因本案被上訴人尚主張商標法第70條第2款有關擬制侵權之規定，上訴人明知據爭「夢時代Dream Mall及圖」商標為著名註冊商標，以該著名商標中的文字「夢時代」作為商號名稱，自有減損該著名商標之識別性及信譽之虞，法院因而判令上訴人應向高雄市政府經濟發展局辦理商業名稱變更登記為不含相同或近似於「夢時代」字樣的名稱。

（三）智慧財產法院102年度民商上字第1號民事判決

1.兩造商標圖樣

上訴人（原告）	被上訴人（被告）
	
指定使用於糕餅類商品	

2. 案件過程圖示：



3. 案情摘要

本件上訴人（即原告）發現被上訴人（即被告）早於97年間即以「巧口黃金餅」商標申請註冊，惟智慧局以其與上訴人註冊第497652號「巧口CHIAO KUO」商標構成近似而核駁其申請，該核駁處分書並於98年12月10日由其商標代理人收受送達。之後，被上訴人仍繼續使用「巧口」二字於商店招牌、產品包裝以及廣告型錄等，販售與據爭商標及相同或類似的蛋糕、黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥、蛋黃酥等商品。

上訴人於99年2月3日以存證信函要求被上訴人停止侵權行為，惟被上訴人置若罔聞，旋即於6天之後，將商號名稱由原「巧口西點麵包店」變更為「巧口藝術蛋糕坊」，上訴人於同年4月10日再寄發存證信函要求停止侵權行為，亦未獲理會，至99年12月7日於YAHOO網站搜尋，發現被上訴人於其官網及相關產品介紹等仍有使用之情形，爰依法請求被上訴人負損害賠償責任，且不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記等。

被上訴人則抗辯其以「巧口西點麵包店」或「巧口藝術蛋糕坊」為獨資商號名稱，「巧口」僅為店名，主觀上無作為商標使用之意圖，無侵害之故意，且據爭商標指定使用於蛋糕、糖果類等商品有廢止事由之適用，於100年11月4日向智

慧局申請廢止，並於102年2月27日經中台廢字第L01000375號商標廢止處分書廢止其註冊，據爭商標已不復存在，上訴人不得據此主張任何權利。

案經法院審理後認為，被上訴人自98年12月10日接獲智慧局商標核駁處分之日起，已知悉據爭商標之存在，至99年12月7日止，仍在網路上使用「巧口」圖樣，且核其店面招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之「巧口」圖樣，相較於「黃金餅」、「藝術蛋糕」等文字，其字體較大，或以篆刻印文方式呈現，予人寓目印象深刻，已構成「商標使用」行為，且非屬善意合理使用，故認定被上訴人於98年12月10日至99年12月7日侵害據爭商標權之事實成立。

至於據爭商標所涉廢止事由一事，法院認為被上訴人雖於100年11月4日向智慧局申請廢止註冊，且該據爭商標於102年2月27日經智慧局廢止註冊在案，然因本件民事訴訟上訴人係在101年4月20日提起，案經法院審理結果認為，上訴人雖未能證明於被上訴人100年11月4日向智慧局申請廢止之前3年內確實有將據爭商標使用於註冊指定商品，應予廢止註冊。然廢止成立者，僅係使商標註冊之效力向將來失其效力，依智慧財產案件審理法第16條規定，上訴人於本件民事訴訟不得對於被上訴人主張權利，應係針對被上訴人自100年11月4日以後之侵害商標權行為，至於被上訴人於98年12月10日起至99年12月7日侵權行為所生之損害賠償請求權並未受影響，上訴人仍得請求損害賠償。因此，法院按被上訴人販售「巧口」黃金餅零售單價270元之1500倍計算，處以40多萬元之損害賠償金額。

另關於商號名稱及辦理變更登記方面，法院觀被上訴人之產品網頁及官網等資料，認為其嗣後所使用之「巧口藝術蛋糕坊」字體、字型均同，無任何特別凸顯或吸引消費者注意之處，且於該等字樣下方標示有地址及電話，非作為商標使用，不受據爭商標權效力所拘束。況且即使被上訴人自100年11月4日之後有任何侵害據爭商標權之行為，亦因據爭商標有廢止之原因，致上訴人之後無從行使其商標權之排除及防止侵害請求權，是有關請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，即屬無據。

（四）綜合評析意見

綜觀上述3件案例可知，在商標侵權案件中，據爭商標須持續真實使用，仍扮演一個非常重要角色。商標法在權利侵害救濟章節中，雖無此機制之相關規定，但智慧財產案件審理法第16條規定似乎可以補足商標法規範不足之處。法院認定據爭商標若有廢止之事由，其在該案民事訴訟中即生不得對他造主張權利之效果，前述「Micro-teeth」一案，即屬適例。除非據爭商標係屬著名，如「夢時代」案另有擬制侵權情事可資適用，否則權利人應很難執行其權利。惟令筆者產生疑義的是，在「巧口」商標侵權一案，法院既已認定據爭商標有廢止原因，按前揭智慧財產案件審理法第16條第2項規定之法律效果，本件民事訴訟案件中，似應直接認定上訴人（即原告）不得對他造主張權利，而毋庸再進一步審究後續是否有損害賠償或商標名稱變更登記問題。然法院更細緻進入廢止效力之法理，切割判斷權利人可主張與不可主張之權利部分，而與「Micro-teeth」一案之判決結果，大逕其趣。

再者，關於廢止時點之認定，前述「Micro-teeth」、「夢時代」二案，法院均未提及，然在「巧口」商標侵權一案，法院則以被上訴人（即被告）向智慧局申請廢止之日為基準日，姑不論該廢止時點之認定是否妥適，惟然按行政程序法第125條有關廢止效力規定，廢止係自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力。亦即，商標廢止成立而令據爭商標之註冊向後失其效力，故在原告提起告訴之時，據爭商標仍屬有效存在之權利，依法似應受商標法之保護，因此，據爭商標在被廢止註冊之前，其所受的侵害理應獲得救濟，故法院將權利人之權益，依廢止日前後之事證態樣，部分認定有理由而予以救濟損賠，部分認定無理由而予以駁回之作法，似乎亦合乎情理。

但本案據爭商標若申請廢止日前已有超過3年以上未使用之事實，復未能提出因該侵權行為造成權益損害之具體事證，依彌補損失原則，即無損害賠償問題，判決結果卻仍選擇以查獲侵權商品之零售單價最高1500倍計算損害賠償金額，顯與商標法第71條第2項明定「前項賠償金額

顯不相當者，法院得予酌減」的立法意旨相悖離。蓋因損害賠償之目的係在填補損害而非給予利益，若權利人不能舉證證明受有損害情事，法院未予酌減或認定被告應負擔的損害賠償額為零，致原告有不當得利之嫌。參考大陸最新施行商標法第64條：「註冊商標專用權人請求賠償，被控侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求註冊商標專用權人提供此前3年內實際使用該註冊商標的證據。註冊商標專用權人不能證明此前3年內實際使用過該註冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。」之規定，似乎較為合理，可供法院未來在審理類似案件之參考。

肆、結論

商標爭議或侵權案件通常涉及兩造當事人之權益，在認事用法上應特別謹慎小心，凡涉及有關混淆誤認之虞之判斷，更應將商標於市場上實際使用情形納入考量，始能讓該等案件之處分或判決更具客觀性與公正性。商標法第57條第2項新增規定，據爭商標註冊已滿3年須提出使用證據，否則不能據以撤銷系爭商標之註冊，從條文表面文義觀之，似乎係在限制未使用商標的排他權能，然商標註冊之目的，原在實現商標識別商品或服務來源之功能，始能彰顯商標價值，因此，該條文實係在促使商標權人應盡商標使用義務，若註冊僅是占著商標權利而不使用，不但減少他人申請註冊或使用的機會，而且有違商標法第1條所規範之立法目的。茲提出下列建議以代替本文結論。

一、應擴大適用之範圍

在商標爭議案件方面，綜觀前述商標爭議案件審結情形，據爭商標註冊滿3年須檢附使用證據制度之實施，確實已發揮立法目的所欲規範之效果，例如「genie及圖」及「紅番茄」等2件商標爭議案，因據爭商標未實際使用於註冊指定商品或服務，而限制其排除他人註冊之權利。且絕大多數申請評定人，皆能提出據爭商標使用證據供審查，站在專責機關之立場，非常樂意見商標權人在市場上積極使用商標的活躍情況，並帶動國內產業經濟活動。然該制度所適用範圍，

目前僅及於商標評定及廢止案件，且該等案件的數量，相對於異議案而言，所占比例甚少，以102年商標爭議案件收案量為例，當事人主張條款包括商標法第30條第1項第10款或第63條第1項第1款之案件，異議案約933件，評定案約222件，廢止案僅約7件，由此觀之，異議案始為爭議案件之大宗。

再者，我國商標異議制度雖係採公眾審查機制，任何人均可向智慧局表示不服，與歐盟商標法第8條第2項規定相對不得註冊事由僅限於在先商標權利人不同，因此，有外界人士擔心若將據爭商標註冊滿3年須檢附使用證據制度擴大適用至異議案件，將使異議人舉證發生困難，然商標有無混淆誤認之虞的爭議，大多係因系爭商標之註冊，對在先申請或註冊的商標權利或利益受有影響的人始會積極主張，故實務上提起異議者，絕大多數仍以據爭商標所有人居多。按筆者個人審查經驗判斷，其比例甚至可能高達99%以上，會引用第三人註冊商標作為據爭商標之情形，相當少數，且非常態，該等案件之異議人，如有需要，亦得透過市場調查或直接與據爭商標權人聯絡等方式，取得相關使用事證，故在舉證方法上並非完全無解。因此，擴大適用於異議案件顯然利大於弊，始能將該立法目的發揮到最大效益。

在商標侵權案件方面，我國商標法在權利侵害救濟章節中，雖未明定據爭商標註冊滿3年須檢附使用證據之相關規定，但依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應「廢止之原因」者，智慧財產法院自亦得要求權利人提出據爭商標的使用證據，並調查該據爭商標是否有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事，而在個案中予以判斷，前述3件民事訴訟案件，即屬此種情形，因此，據爭商標註冊滿3年須檢附使用證據之制度，已為法院實務上所操作，只是該制度隱藏在前述審理法條文，而不易被察覺運用。筆者檢索法院相關案例發現，亦僅有前述「Mirco-teeth」、「夢時代」、「巧口」3件案例，可見該制度被使用的情形並不普遍，因此，若能將該制度擴及適用到侵權案件，並且明白規定在商標法中，讓大眾知悉，當可使該制度之效益發揮至極致，使整部商標法規更加完善。

二、應明定商標註冊廢止時點

綜觀前述商標侵權案件審判情形，當事人依智慧財產案件審理法第16條規定，雖可以要求智慧財產權人提出據爭商標使用證據證明是否有廢止原因，然廢止時點之認定，應落在何時方屬妥適？或其判斷結果於個案中究竟係屬不得主張之權利或僅得依廢止效力之法理論斷其效力？基於法律明確性原則，若能在商標法中予以明定，方能讓法院或當事人在適用法律時，有所依循。

商標法在92年修正施行之前，實務上對於商標申請撤銷案件（即現在廢止案件）所為成立之處分，係以「撤銷」稱之，然為區分其與異議或評定等處分效力之不同，故修正前87年商標法第33條本文特別規定：「商標專用權經撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效」，明確規範處分性質相當於廢止結果之效力。嗣後92年商標法修正時，因「廢止」或「撤銷」之行政處分，在行政程序法中已分別明定其效力，在無重複規定必要之情況下，將前述條文予以刪除。因此，有關廢止時點之認定，目前商標法並未明文，而係回歸行政程序法第110、125條有關行政處分效力及廢止效力之相關規定加以認定。換言之，當智慧局作成商標廢止處分書後，自該書面之行政處分送達商標權人起，依送達之內容對其發生效力，該商標註冊自廢止處分時起失其效力。

然外界常質疑該廢止處分確定之時點究竟為何？且是否因商標權人進行行政救濟而與法院判決之既判力發生時點相互影響而有所不同？經查，前述3件民事侵權案例，於原告提起侵權告訴之前後，被告均不約而同向智慧局申請廢止據爭商標之註冊，在「夢時代」及「巧口」二案，智慧局所為之廢止處分均較該等法院案件之判決日期為早；「巧口」一案，智慧局商標廢止案件係於102年2月27日作出行政處分，按行政程序法規定，應自商標權人收受處分起始向後失效，然法院係依該案之申請廢止日100年11月4日作為商標失效時點之認定，既非採用行政處分之廢止時點，亦非採用侵權案件中被告所提出之有效性抗辯時點（101年6月25日），是以，二者對於廢止時點之認知，落差甚鉅，影響權利人得請求排除侵害及損害賠償範圍之認定。

在「Mirco-teetch」一案，法院依相關事證直接審認被告申請據爭商標廢止日（101年1月31日）前，該商標已有3年未使用事實而有廢止原因，且於102年8月

27日作出判決確定。但智慧局廢止案件因踐行交叉答辯程序迄今已逾2年之久，尚未作出處分結果，是以，該據爭商標目前形式上仍屬有效存在，二者在法理或邏輯上似乎亦存在矛盾之處。

由於上述案件同時涉有行政及司法案件，使得廢止時點之認定更為複雜而未臻一致，商標法若能予以明定，較能有一致的解釋及適用。參考中國大陸商標法第55條第2項規定「被撤銷的註冊商標，由商標局予以公告，該註冊商標專用權自公告之日起終止」；歐盟商標法於第55條第1項¹²規定，「自申請撤銷或提起反訴之日起，視為未有商標權」。依筆者淺見，無論係採我國行政程序法規定或參考中國大陸商標法規定，其廢止時點均涉及行政審查時間之長短而不夠客觀具體，因此，建議可參考歐盟商標法之規定，於商標法新增「商標註冊經廢止處分確定者，自申請廢止之日起失效」，應可避免行政與司法認定不一致之情形。但損害賠償之計算，應不受商標註冊之法律失效時點而影響，反而得由法院就據爭商標市場使用情形加以認定有無造成實際損害以為斷。

三、應明定不得請求損害賠償之情形

按智慧財產案件審理法第16條第2項規定，據爭商標若有應廢止之原因，在該民事訴訟事件中，係不得對於他造主張權利。然如前所述，商標廢止成立僅使商標之註冊向後失其效力，原告在提起訴訟當時，據爭商標仍屬有效存在之權利，在被宣告廢止之前，該商標權形式上仍應受到商標法之保護，與前述審理法所規定之法律效果，在法理上似乎存在矛盾之處。但據爭商標若被認定未使用而有廢止原因，系爭商標造成消費者混淆誤認之虞之可能性應屬極低，況多數侵權案件，當事人間並非存在相同商標使用於同一商品／服務之情形，為避免未使用商標排除他人正常使用商標之不合理現象，更應排除其有實際混淆誤認之可能性。法院對於賠償金額若以零售單價最高倍數計算，顯亦過於嚴苛，應有酌減之空間。據爭商標權人除非舉證證明據爭商標商品或服務在投放市場行銷之前，業已花費時間、金錢、物力等作相關準備，法院始給予相當之損害賠償，方能符合

¹² Article 55 Consequences of revocation and invalidity :

1. The Community trade mark shall be deemed not to have had, as from the date of the application for revocation or of the counterclaim, the effects specified in this Regulation, to the extent that the rights of the proprietor have been revoked. An earlier date, on which one of the grounds for revocation occurred, may be fixed in the decision at the request of one of the parties.

彌補損失原則。中國大陸商標法第64條，有關註冊商標專用權人不能證明前3年內實際使用過該註冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任之規定，似乎可作為商標法未來修法之參考，俾使我國商標法制能更周延與完善合理。