



ISSN : 2311-3987

中華民國 110 年 12 月

智慧財產權 月刊

276

本月專題

惡意申請商標之比較法研析

歐盟、中國大陸處理惡意商標申請之法規
與實務

美國、日本處理惡意商標申請之法規與實務

論 述

我國與歐盟有關類似商品／服務判斷
異同之比較分析



經濟部智慧財產局 編製



第 276 期
中華民國 110 年 12 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高秀美
編審委員：

張睿哲、李清祺、林希彥、
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、
高佐良、邱淑琄、吳欣玲、
傅文哲、吳俊逸、周志賢、
王義明、吳逸玲、魏紫冠、
高秀美

執行編輯：李楷元、徐敏芳、
劉敏慧

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地 址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓

徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 23767170

傳真號碼：(02) 27352656

創刊年月：中華民國 88 年 1 月

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄 01

英文目錄 02

稿件徵求 03

編者的話 04

本月專題—惡意申請商標之比較法研析

歐盟、中國大陸處理惡意商標申請之法規
與實務 06

趙宗彥

美國、日本處理惡意商標申請之法規與實務 29

陳盈竹

論述

我國與歐盟有關類似商品／服務判斷異同
之比較分析 45

陳盈竹

判決摘要 74

國際智財新訊 80

智慧財產局動態 82

智慧財產權統計 88

智慧財產權答客問 92

服務處諮詢與課程表 94

智慧財產權相關期刊論文索引 98

附錄 99

Issue 276
Dec 2021

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Shu-Min Hong

Editor in Chief: Tso-Liang Kao

Deputy Editor in Chief:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;

Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;

Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;

Tso-Liang Kao; Shu-Wen Chiu;

Hsin-ling Wu; Wen-Che Fu;

Chun-Yi Wu; Chih-Hsien Chou;

Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Min-Fang Hsu; Min-Hui Liu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
-----------------------------------	-----------

Table of Content (English)	02
-----------------------------------	-----------

Call for Papers	03
------------------------	-----------

A Word from the Editor	04
-------------------------------	-----------

Topic of the Month — Comparative Research on Bad-Faith Trademark Filings

Laws and Practices of the EU and the China against Bad-Faith Trademark Filings	06
---	-----------

Tsung-Yen Chao

Laws and Practices of the United States and the Japan against Bad-Faith Trademark Filings	29
--	-----------

Ying-Chu Chen

Papers & Articles

A Comparative Analysis of Similarities and Differences in Judgments of Similar Goods/ Services between Taiwan and the European Union	45
--	-----------

Ying-Chu Chen

Summaries of Court Orders	74
----------------------------------	-----------

International IPR News	80
-------------------------------	-----------

What's New at TIPO	82
---------------------------	-----------

IPR Statistics	88
-----------------------	-----------

IPR Q&A	92
--------------------	-----------

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	94
---	-----------

Published Journal Index	98
--------------------------------	-----------

Appendix	99
-----------------	-----------



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 22 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

商標是新商品進入市場的通關密語，也是防止仿冒的利器。商標先申請註冊後商品再上市，可避免遭仿冒侵權，而喪失市場利益，同時也可保護消費者權益。惟因商標申請程序便利且費用低，以致時有耳聞惡意搶註或為待價而沽不使用商標的案件出現。而現有商標註冊制度，對排除搶註著名商標等不正競爭的惡意申請行為，法規面已然完善，但對不使用商標之惡意申請行為，礙於商標法條約並未明定受理局得於新申請案要求提交或審查確具使用意思之事證，除美國外，國際立法例多採給予商標權人商品上市使用商標之3年或5年準備時間，遲至逾法定期間仍未使用者，始廢止其註冊。然時至今日，空占權利不使用之隱憂逐漸擴大，被無限上綱用來阻礙妨礙真正想使用該商標的業者或先使用人，嚴重破壞公平競爭的市場秩序，引發國際五大商標局自2012年起，將惡意申請商標註冊列為重要議題，近期更研議如何修法建立初審階段即可排除不使用商標註冊之機制。本月專題「惡意申請商標之比較法研析」以歐盟、中國大陸、美國及日本之實務案例出發，探討其商標實務如何規範處理惡意商標申請行為，並評析我國商標實務因應對策。本月論述「我國與歐盟有關類似商品／服務判斷異同之比較分析」比較我國與歐盟智慧財產局有關類似商品／服務之判斷基準之異同，釐清相關認定原則。

對於不使用商標之惡意申請行為，歐盟以商標法第59條第1項第b款作為規範依據，並定位為不利公眾利益之絕對無效事由。中國大陸亦於2019年進行商標法第四次修正，將規範惡意商標申請行為貫穿於整部商標法，新增其商標法第4條第1項後段為主要法據。專題一由趙宗彥所著之「**歐盟、中國大陸處理惡意商標申請之法規與實務**」介紹評析歐盟及中國大陸之商標實務及案例，並與我國商標實務進行比較及提出修正建議，期能藉以完善我國商標制度。

美國及日本之商標制度則是透過實際個案觀察，認定是否該當惡意申請註冊之態樣。專題二由陳盈竹所著之「**美國、日本處理惡意商標申請之法規與實務**」介紹美日認定為惡意商標申請註冊之案例，簡介其法規適用及配套措施。

商品／服務同一或類似，是二商標是否混淆誤認之虞之主要判斷因素，但由於科技創新與商業模式千變萬化，商品及服務型態日新月異，如何判斷是否構成同一或類似，審查基準應與日俱進。本月論述由陳盈竹所著之「**我國與歐盟有關類似商品／服務判斷異同之比較分析**」介紹歐盟智慧財產局有關類似商品／服務之判斷基準、參考因素及適用原則，並回顧我國商標審查基準之內容，期國內能凝聚共識，修訂出明確且合時宜的原理原則，俾供各界參考及遵循。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

歐盟、中國大陸處理惡意商標申請之法規與實務

趙宗彥

壹、前言

貳、歐盟商標法

一、法規介紹

二、惡意商標申請案例

（一）「LUCERO」商標案

（二）「MONOPOLY」商標案

參、中國大陸商標法

一、法規介紹

二、惡意商標申請案例

（一）「火神山」、「李文亮」商標案

（二）「无印良品」商標案

肆、結論

一、我國商標法與歐盟及中國大陸之比較

二、未來立法建議

作者現為經濟部智慧財產局商標助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

惡意商標申請行為不僅危害經濟發展，伴隨著數量持續攀升，對於現有商標註冊保護體系已是造成衝擊與質疑。於歐盟及中國大陸商標法中，對「惡意商標申請」議題各有不同處理方式。具體觀察，歐盟商標法以第 59 條第 1 項第 b 款抽象要件適用於不同類型的惡意申請案件，解釋上具有高度彈性；而中國大陸透過 2019 年商標法修正，試圖以第 4 條第 1 款後段解決惡意商標囤積問題，但針對該款的要件適用，仍有學者提出質疑。在「无印良品」一案中，也呈現其法制面對於防搶註的不足之處。回歸我國商標法制，檢視他國對惡意申請的處理後，應更加重視惡意商標申請行為對於公益的危害，現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款雖針對防搶註有所規範，但對於欠缺使用目的之惡意申請類型，則仍有不足，尤其對於惡意商標囤積的情況，應盡速訂定規範，杜絕少數人對於不法利益的期待。

關鍵字：商標申請、惡意、使用意圖、誠信原則、無效宣告

trademark application、bad faith、intent to use、principle of good faith、invalidation

壹、前言

早在 2012 年，國際商標五大局（即日本、美國、歐盟、韓國及中國大陸，合稱 TM5）即決議將「惡意商標申請」處理議題列為重點計畫，並陸續召開研討會及發表研究報告¹，試圖在該議題的處理上取得國際共識。至 2019 年，全球商標申請案件數逐年攀升，「惡意商標申請」問題仍然是甚囂塵上，專家學者憂心，惡意商標申請行為已經危害實體經濟發展，為數不少的企業被迫取消商品上市、負擔沉重訴訟成本，甚至因為大量商標被惡意囤積，即使企業事先進行檢索評估，也難以迴避他人註冊商標的權利範圍，導致能合法作為商標使用的範圍大幅限縮²。

首先，應如何定義商標申請行為中所存在的「惡意」，無論於我國商標法或歐盟、中國大陸商標法，均未有明確敘述，但該申請之「惡意」應不同於一般民事法領域的「惡意」概念³（亦即指行為人對於特定事實的知悉⁴），而須從商標法保障消費者利益及維護市場公平競爭的角度加以檢視，例如我國商標法當中，僅第 58 條第 2 項使用「惡意」一詞，司法實務對於該項的解釋，即明確認為除單純的知悉外，行為人更需有獲取不正競爭利益之意圖⁵。因此，商標申請行為的「惡意」判斷，有著重於審視行為人之不正當意圖者⁶，亦有以商標使用意思具備與否進行統整分析者⁷，但都不同於單純知悉的情形。

¹ TM5 website, <http://tmfive.org/continuationexpansion-of-bad-faith-project-2-2-2-2/> (last visited Sep. 29, 2021).

² Eileen McDermott, *Another Front in China's Economic War: Senate IP Subcommittee Seeks to Solve USPTO's Fraudulent Trademarks Problem*, <https://www.ipwatchdog.com/2019/12/04/another-front-in-chinas-economic-war-senate-ip-subcommittee-seeks-to-solve-usptos-fraudulent-trademarks-problem/id=116676/> (last visited Sep. 30, 2021).

³ 上野達弘，惡意之商標出願，パテント，Vol. 73 No. 15，頁 17，2020 年。

⁴ 例如票據法所使用之「惡意」，司法行政部（44）台公參字第 783 號表示「所謂惡意，即知情之意」、最高法院 95 年度台上字第 2862 號民事判決亦謂：「按票據法第十三條但書所謂惡意，係指執票人明知票據債務人對於發票人或執票人之前手間，有抗辯事由存在而言」；另土地法所指「惡意」，最高法院 108 年度台上字第 1043 號民事判決認為：「如為惡意之第三人，則不受保護，惟此之所謂惡意，應係指明知土地登記簿謄本所登記之所有人，非真正之所有人，或明知其所有權之登記有無效或得撤銷之原因而言」。

⁵ 最高行政法院 102 年度判字第 130 號判決、105 年度判字第 490 號判決意旨參照。

⁶ 董慧娟、賀朗，新商標法背景下惡意註冊之類型化及規制，電子知識產權第 6 期，頁 52，2020 年。

⁷ 知的財產研究教育財團知的財產研究所，有關惡意商標申請之調查研究報告，頁 80，2018 年 3 月。https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11515234_po_2017_02_zentai.pdf?contentNo=1&alternativeNo=（最後瀏覽日：2021/09/30）。

「惡意」一詞難以被精確定義，或許也肇因於商標實務上存在太多的惡意申請態樣，定義的錯漏或狹隘可能導致保護不周。學者提出，依據惡意申請註冊行為所侵害者為公益或特定私益，體系上可以區分為基於絕對理由的惡意註冊及相對理由的惡意註冊⁸。而在 TM5 最新發布的惡意商標申請案例報告⁹當中，則將惡意商標申請的類型區分為以下五種，包含：「商譽攀附（Free Ride）」、「遭代理人或其他在先關係人仿襲」、「妨礙競爭同業」、「欠缺使用意圖」以及補遺的「其他」類型。對於「惡意商標申請」行為的類型化，如能取得明確共識，有助於行政或司法實務判斷個案是否存在「惡意」。

上述簡短說明，或些許反映惡意商標申請的現況與困境，而伴隨著惡意申請數量持續攀升，影響層面早已超出單一特定對象的商業利益，對於現有商標註冊保護體系更是造成衝擊與質疑。為能妥善處理惡意商標申請議題，本文擬藉由觀察歐盟、中國大陸的商標法令及實務案例，包括「欠缺使用意圖」惡意申請類型之「LUCO」、「MONOPOLY」、「火神山」、「李文亮」等商標案，以及涉及「仿襲」惡意申請之「无印良品」商標案，將一一介紹其背景及判決（或處分）理由，簡短予以評析，並比較我國商標法制以提出建議與結論，盼相關議題能夠引起各界更高度關注。

貳、歐盟商標法

一、法規介紹

對於「惡意商標申請」的不當行為，歐盟立法者選擇的處理方式簡單而直接，整部歐盟商標法¹⁰中，主要透過第 59 條第 1 項第 b 款¹¹規範，該款逕將「申請

⁸ 董慧娟、賀朗，同註 6，頁 54。另有分類為「不正當競爭型」及「權利濫用型」者。參孫明娟，惡意註冊的概念、類型化及其應用，中華商標 3 期，頁 31-35，2018 年 3 月。

⁹ TM5 Bad Faith Project, Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings, http://tmfive.org/wp-content/uploads/2017/05/The-Compilation-of-Case-Example-of-Bad-faith-TM_2019.pdf (last visited Sep. 30, 2021).

¹⁰ REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trade mark, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001> (last visited Sep. 30, 2021).

¹¹ 歐盟商標法 §59 I (b):「1. 有以下任一情形，歐盟商標應據他人向歐盟智慧財產局之申請或基於侵權訴訟之反訴宣告無效：(b) 申請人之商標係出於惡意而申請者。」

人商標係出於惡意而申請（where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark）」作為宣告商標無效之「法定絕對事由」。換言之，歐盟商標法的架構底下，立法者並不傾向將「惡意商標申請」各種態樣透過法律加以類型化，並各別明定其要件或效力，而是於「無效宣告」階段（即類似我國商標法第 57 條以下之「評定」程序）以單一「惡意」條款處理。

上述立法方式的優勢，在於使歐盟實務審理時享有高度解釋彈性，然而相對地，因惡意的定義及具體態樣未見諸於法條文字，實務仍需有統一的標準以供遵循，故歐盟商標審查基準（下稱歐盟基準）援引相關法院判例¹²，試圖建構其審酌因素及具體類型。歐盟基準所揭示用於證明惡意存在的主要因素有三¹³：

（一）系爭商標與據爭商標間的近似程度

當系爭商標與據爭商標完全相同或高度近似時，個案中可能作為認定惡意的重要因素，但僅僅與在先的據爭商標相同或構成近似，並不足以單獨證明惡意。

（二）知悉存在相同或高度近似商標在先使用

主觀知悉與否於現實中雖然難以察知，但若在先使用商標為相關消費者所熟悉、長時間持續使用，或者系爭商標與據爭商標幾近完全相同時，並非無法據此推斷系爭商標申請人知悉在先商標的存在。

（三）系爭歐盟商標所有人具有不實意圖

為免使不誠實或不正當之主觀意圖判斷流於恣意，歐盟基準列舉諸多客觀情境輔助判斷，可能被認定為違反誠實信用的意圖包括：為了向他人牟取經濟上賠償、攀附他人商譽、阻止第三人進入市場、或者為規避商標因未使用而被廢止等。但須注意的是，對於歐盟商標的申請人，除非被證明存在惡意外，應被推定為善意申請¹⁴。

¹² 例如 Case C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH.

¹³ EUIPO, Trade mark guidelines, Part D 3.3.2.1(2021), <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1785610/trade-mark-guidelines/part-d-cancellation> (last visited Oct. 1, 2021).

¹⁴ *Id.* at Part D 3.3.3.

從歐盟商標法將第 59 條第 1 項第 b 款定位為「絕對無效事由」，適足反映立法者認為所有構成「惡意商標申請」的行為，其侵害者不僅為個別私益，而是有害於社會公眾的利益。此種價值判斷，也反映在惡意申請無效事由的效力上，一旦系爭商標被認定為惡意申請，即使與企圖仿襲或妨礙的他人商標間不存在商品或服務之類似關係，亦應被宣告無效¹⁵；此外，不同於其它相對無效事由可能受到五年提出期間的限制¹⁶，惡意申請作為絕對不得註冊事由，並無任何法定期間限制，即使註冊超過五年，歐盟商標仍然可能因其中申請時的惡意而被宣告無效¹⁷。

此外，透過歐盟商標法第 8 條第 3 項，對於代表人或代理人未經同意擅自將他人商標申請註冊的行為¹⁸，亦得於異議程序中主張該商標申請不得註冊。但因該項要件較第 59 條第 1 項第 b 款繁瑣，實務案例少見，利用程度明顯不如第 59 條的惡意申請無效事由¹⁹。

另一方面，以調和各成員國商標法制為宗旨的歐盟商標指令（EU Trade Mark Directive），舊法第 3 條第 2 項 d 款原係規定成員國得選擇是否將「惡意商標申請」作為核駁或無效事由²⁰，於 2015 年修正時，於第 4 條第 2 項²¹改要求成員國必須將「惡意商標申請」行為列為「無效宣告」事由，僅保留申請階段的核駁事由仍允許成員國保留立法選擇空間，各成員國必須於指令生效後三年內轉化為國內法，具有一定強制性。從歐盟商標指令的立法政策轉變，顯見歐盟對於遏止「惡意商標申請」目標已取得共識。

¹⁵ *supra* note 13, At Part D 3.3.5.

¹⁶ REGULATION (EU) 2017/1001 §61.

¹⁷ FAQ - EU Trade Mark Invalidity and revocation, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/invalidity-and-revocation> (last visited Oct. 1, 2021).

¹⁸ 歐盟商標法 §8 III：「凡任一商標權人之代理人或代表人以本身名義申請註冊該商標且未經商標權人同意，如商標權人提出異議，該商標不應註冊，除非該名代理人或代表人證明其行動具正當理由。」

¹⁹ Intellectual Property Owners Association, Bad Faith Trade Mark Filings – An International Perspective, 39 (2013), <https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/11/badfaithfilings.pdf> (last visited Oct. 2, 2021).

²⁰ DIRECTIVE 2008/95/EC §3:2. Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that: (d) the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant.

²¹ DIRECTIVE (EU) 2015/2436 §4:2. A trade mark shall be liable to be declared invalid where the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant. Any Member State may also provide that such a trade mark is not to be registered.

二、惡意商標申請案例

以歐盟商標法第 59 條第 1 項第 b 款惡意申請無效事由為主要爭點的案件，在歐盟實務並不少見，限於篇幅，並考量惡意申請行為的具體類型，本文擬以兩則具指標性之歐盟普通法院判決加以說明，該二案例分別為 2016 年「LUCERO」案（T-82/14）、以及 2021 年「MONOPOLY」案（T-663/19），且均涉及商標權人欠缺使用意圖的議題，惟具體情形有別。

（一）「LUCERO」商標案

1、背景事實

系爭商標	據爭商標
LUCERO	LUCERA LED

2009 年 7 月 29 日，無效宣告申請人 Maquet 有限公司（即普通法院階段參加人）申請註冊「LUCERA LED」歐盟商標，指定使用於第 10 類的「手術燈」商品，並於 8 月 17 日公告，開放公眾異議。

2009 年 9 月 16 日，系爭「LUCERO」歐盟商標提出申請，指定使用商品範圍包括第 10 類「外科及醫療用儀器」等、第 12 類「汽車」等、第 28 類「遊戲器具」等，並主張奧地利商標申請案優先權（優先權日為 2009 年 3 月 16 日），隨後於 2010 年 10 月 26 日取得歐盟商標註冊（註冊第 8554974 號）。

2009 年 11 月 12 日，訴外人以系爭商標向「LUCERA LED」歐盟商標申請案提出異議，因為該商標申請日晚於系爭商標優先權日。2011 年 5 月 3 日，作為商標異議的反擊手段，「LUCERA LED」歐盟商標申請人 Maquet 有限公司向歐盟智慧財產局（European Union Intellectual

Property Office, EUIPO) 以系爭「LUCIO」商標構成舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款 (即現行歐盟商標法第 59 條第 1 項第 b 款) 惡意商標申請, 主張該商標應宣告無效。

EUIPO 撤銷部門及上訴委員會於 2012 年、2013 年, 均同意無效宣告申請人主張, 認定系爭「LUCIO」歐盟商標申請並主張優先權的行為, 僅是為向在後的「LUCIA LED」歐盟商標提出異議, 並藉此獲取不法經濟利益。最終基於舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款, 宣告系爭商標構成惡意申請而無效。

2、法院判決

首先, 本則普通法院判決援引過往判例²²對於惡意所作的定義, 歐盟商標法內所稱惡意, 是指申請人主觀上具有不誠實意圖或其他不良動機, 該行為悖於公眾所得接受的道德原則, 或者違反一般誠實信用商業慣例。為評估商標權人是否具備惡意, 必須檢視該商標申請時其是否具有使用意圖, 且該使用是基於發揮商標使消費者得以識別商品或服務來源的功能。

在特定的情況下, 主張商標權以禁止他人進入市場的行為, 也可能作為惡意的判斷因素, 尤其個案中商標權人並無使用商標的意圖, 申請商標註冊僅是為排除第三人進入市場的可能。

回到本案事實, 法院發現, 原告為達成惡意異議他人商標的目的, 訂有一套完整的申請策略, 亦即: 系爭「LUCIO」歐盟商標申請人及其他訴外關係人, 透過相同代理人在德國及奧地利大量申請商標, 相關的數千件商標申請即使通過, 申請人亦不會繳納註冊費用。只有在公告發現第三人提出相同或近似的歐盟商標時, 原告隨即也提出歐盟商標申請, 並據前述德國或奧地利商標主張優先權, 以取得較他人相同或近似商標申請日更早的優先權日。當上述條件成就, 原告即向該第三人商標申請案件提出異議, 以排除他人商標之註冊。

²² 包括 SA.PAR. v OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10(2013); Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07(2009) 等。

對於上述商標申請策略，原告提出多項抗辯，試圖證明其並非惡意申請，包括：即便不存在系爭「LUCERO」歐盟商標，依照歐盟商標法，原告亦得以奧地利「LUCERO」商標（即優先權母案）向該「LUCER LED」歐盟商標提出異議；其次，原告提起異議後，並未試圖向參加人索取賠償等。

但原告抗辯並未被採納，因為法院認為，原告仍然無法解釋為何本件商標主張優先權前，德國與奧地利會存在大量的相同商標申請前案，若本件的優先權主張是符合商業慣例的布局行為，原告在最初的奧地利或德國商標申請時，即可以接續提出歐盟商標申請，但原告卻等到「LUCER LED」歐盟商標申請後不久，才提出系爭商標申請。況且，原告將「LUCERO」申請為歐盟商標，效力將大於其他成員國商標，因為歐盟商標得作為異議其他成員國商標之前案，並非全然無法律上利益。

法院也肯認被告 EUIPO 所援用的他案事證，除本件商標外，原告另涉及的數件異議案，均係以優先權日早於他人商標申請日提起異議，顯示原告以其一貫的不法申請策略向他人提起異議，並非巧合。因此，原告所設計的商標申請策略，不當地利用歐盟商標法之六個月優先權期間²³以及商標未使用五年寬限期²⁴的規定，有悖於歐盟商標法維護市場公平競爭的立法目的。同時，原告也不具備將使用「LUCERO」商標指示商品或服務來源之意圖，提出該商標申請的目的僅係為了排除他人的申請，並企圖從商標異議過程中牟利。綜合上述考量，系爭「LUCERO」商標應構成惡意申請而宣告無效。

3、小結

針對本件歐盟普通法院判決，原告雖於 2017 年向歐盟法院提起上訴，但因上訴不合法而未被歐盟法院受理²⁵，全案即告確定。在 TM5 的案例報告中，EUIPO 將本案定位為欠缺使用意圖的類型，特別的是，

²³ REGULATION (EC) No 207/2009 §29(1).

²⁴ REGULATION (EC) No 207/2009 §51(1)(a).

²⁵ Copernicus-Trademarks v EUIPO – Maquet, C-101/17 (2017).

有別於一般的商標囤積行為，本件商標權人變相利用商標法的優先權規定，使其以更低成本、更隱蔽的方式鎖定求償的對象。然而，因為歐盟商標法係以「申請人商標係出於惡意而申請」作為無效事由，對於個案具有高度彈性及解釋空間，使本件自 EUIPO 到法院階段，均一致認定系爭商標應宣告無效，遏止類似的不當行為。

（二）「MONOPOLY」商標案

1、背景事實

系爭商標

MONOPOLY

Hasbro 公司於 2010 年 4 月 30 日提出系爭「MONOPOLY」歐盟商標申請，並指定使用於第 9 類、第 16 類、第 28 類及第 41 類等商品及服務。隨即於 2011 年 3 月 25 日取得註冊，公告為註冊第 9071961 號商標。

同時，Hasbro 公司也是多件包含「MONOPOLY」文字商標的權利人，這些在先歐盟商標包括註冊第 238352 號（註冊日 1998/11/23）、註冊第 6895511 號（註冊日 2009/1/21）、註冊第 8950776 號（註冊日 2010/8/2），前述在先歐盟商標指定使用範圍包括第 9、16、25、28、41 類等多項商品及服務。

2015 年 8 月 25 日，第三人 Kreativni Događaji d.o.o. 依據舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款（即現行歐盟商標法第 59 條第 1 項第 b 款）向 EUIPO 提起系爭「MONOPOLY」歐盟商標無效宣告，其主張商標權人明知自身已享有多件相同圖樣的註冊商標，卻執意申請系爭商標，明顯係為規避歐盟商標法所課予商標權人的真實使用義務，避免商標因未使用而遭廢止，或因無法提出使用證據而不能作為據以異議之商標。

2017 年 6 月，EUIPO 撤銷部門認為不能僅以在先商標註冊證明系爭商標申請時存在惡意，駁回該無效宣告申請。無效宣告申請人不服提起上訴，而為了解本案情形以及商標權人的商標申請策略，EUIPO 上訴委員會於 2018 年 11 月召開言詞聽證程序，並由商標權人的公司內部法務人員擔任證人，說明其商標申請策略。

經過上述審理階段，2019 年 7 月 EUIPO 上訴委員會部分撤銷原處分，並宣告系爭商標所指定使用之商品及服務，在與商標權人原有的在先商標重複的範圍內，構成惡意申請而無效。

2、法院判決

對於舊歐盟商標法第 52 條第 1 項第 b 款的惡意概念，因歐盟立法者並未進一步作出定義，依據過往判例，法院必須就個案中可能涉及的因素，包括申請人是否知悉有在先商標存在、是否企圖妨礙第三人繼續使用商標、二商標在法律上受保護的程度等，予以全盤考量。然而判決強調，不能限縮解釋「惡意申請」僅存在於為妨礙在先商標繼續使用的情況，例如個案涉有「重複申請（repeat filings）」的情況時，尤須考量系爭商標申請時的使用意圖以及商業邏輯。

此外，與本件案情相關的是，為了避免商標權人對其閒置的商標無限期壟斷，舊歐盟商標法第 51 條第 1 項第 a 款²⁶要求商標權人至少在五年內必須使用其註冊商標，否則即可能遭到廢止，進而平衡商標權人與競爭同業的利益。因此，雖然法律上並未明確禁止重複申請的行為，但發現前述情況時，並非不得作為惡意的審酌因素，並要求商標權人舉證說明其申請策略及背後的商業邏輯具有正當性。

原告抗辯，根據過往歐盟判例²⁷，重複申請的行為本身並不能用以證明惡意。其次，原告也主張，透過系爭商標申請，新案所指定商品服務更為廣泛，相較於舊有商標保護範圍更廣，有助於公司管理相關權利，而類似的商標申請策略，屬於一般的商業慣例。

²⁶ 相當於現行歐盟商標法第 58 條第 1 項第 a 款。

²⁷ pelicantravel.com v OHIM – Pelikan, T-136/11 (2012).

法院則肯認，並非所有歐盟商標的重複申請，都可以直接視為惡意行為，但從本件的卷證資料可以發現，在過往商標異議程序當中，原告雖主張多件在先商標，但最終因未能提出使用證據，僅有較晚申請的系爭商標足以作為據以異議的法律上基礎。

重點仍在於原告申請系爭商標時的主觀意圖，判決從原告陳述中推知，透過系爭商標的重複申請，原告試圖獲得免除提出使用證據的法律上利益。而該申請策略所發揮的具體功用，即在於規避舊歐盟商標法第 51 條第 1 項第 a 款所規範的使用義務，進而延長歐盟商標法規範限度以外的保護；縱使原告強調，異議程序的舉證責任減輕僅是系爭商標申請的動機之一，但該策略整體而言仍然不具有正當性。

法院同時也駁回原告有關商業慣例的抗辯，特定行為是否屬於商業慣例或出自於律師專業建議，並非評估惡意的依據，原告也不能透過註冊簿當中存在大量重複註冊，抗辯自身申請策略具有正當性。判決強調，「惡意」的評估必須植基於商標法所建構的體系與價值，當商標權人蓄意以重複申請的方式，試圖規避商標法下的使用義務，已然悖於立法者所作的價值權衡（亦即當商標一定期間未實際使用時，競爭同業自由使用的利益大於商標權人），構成惡意商標申請。

最終，本件歐盟普通法院駁回原告的全部主張，並維持 EUIPO 宣告系爭商標部分無效的處分。

3、小結

對於重複申請的行為，雖然可能因「欠缺使用意圖」被認定惡意，但重點仍應回歸申請時的主觀意圖，「重複申請」的行為本身不能單獨證明惡意存在²⁸。於 2012 年的「Pelikan」案當中，原告即充分舉證其重新申請註冊的背後商業邏輯，並成功說服法院²⁹。然此種不確定性，正是「重複申請」在處理上的棘手之處。

²⁸ *supra* note 13, Part D 3.3.2.1.

²⁹ *supra* note 27.

對於「使用意圖」與「惡意」間的關聯性³⁰，歐盟法院在「Skykick」一案³¹中明確認為，商標權人在提出申請的當下，無須明確知悉其指定使用的各項商品服務，未來是否將實際成為經營項目。因此，申請當下對指定的商品服務無使用意圖，並不能直接解釋為惡意，然而，若提出商標申請的目的，並不是為了用於指示商品或服務來源，而僅是為妨礙第三人進入市場，則仍可能構成惡意。

從上述歐盟司法實務的立場觀察，即使歐盟註冊簿存在許多重複申請案件，也不至於都直接論以惡意，有利於商標權人布局規劃，但是否變相促使企業重複申請商標，不無疑慮。最後，本案因 Hasbro 公司不服判決結果，目前仍向歐盟法院提起上訴中³²，後續案情如何發展，仍待持續觀察。

參、中國大陸商標法³³

一、法規介紹

相較於歐盟商標法集中於討論第 59 條第 1 項第 b 款惡意申請的無效事由，中國大陸商標法針對惡意商標申請的處理，則散見於整部商標法當中，包括：第 4 條第 1 款（無使用目的）、第 7 條（違反誠信原則）、第 10 條第 1 款第 8 項（不良影響標誌）、第 13 條（馳名商標保護）、第 15 條第 1 款（代理人搶註）、第 15 條第 2 款（特定關係人搶註）、第 19 條（商標代理機構責任）、第 32 條（侵害其他在先權利及搶註有一定影響之商標）、第 44 條（不正當手段註冊禁止）、第 68 條（惡意商標申請罰則）等，規範主體不僅包括商標申請人，尚及於商標代理機構；而程序面則涵蓋申請註冊、異議、無效宣告直到後續行政罰則，試圖全面規範各類型的惡意商標申請行為。

³⁰ 有關「惡意」與「使用意圖」的關聯性爭議，也發生中國大陸商標法第 4 條第 1 款後段。參王蓮峰，新商標法第四條的適用研究，頁 102-112，政法論叢 1 期，2020 年 2 月。

³¹ Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.0, C-371/18 (2020).

³² Hasbro v EUIPO, C-373/21.

³³ 中國大陸法規條文順序為「條」、「款」、「項」，我國則為「條」、「項」、「款」，後續行文引用中國大陸商標法時係使用中國大陸法條順序，為免讀者誤會，先予說明。

近期議論之焦點，莫過於2019年中國大陸專為遏止惡意商標申請而新增的第4條第1款後段「不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回」³⁴。該條後段不僅為申請核駁事由、異議事由及無效宣告事由，同時也新增為商標代理機構禁止代理的案件類型³⁵。此一政策，與美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）自2019年起要求無美國住所者應強制委任律師³⁶類似，企盼透過專業代理人的商標知識與執業倫理，共同遏止惡意商標申請。

第4條第1款後段要件雖簡短，但仍可區分為「不以使用為目的」與「惡意」二項構成要件。在適用順序上，實務見解認為，在防禦性註冊或是商標儲備的情況，雖欠缺使用意圖，但仍符合企業商業經營需要，不應認為具備惡意³⁷。換言之，前述二要件必須同時滿足始有適用。學者也補充認為，若註冊後已實際使用者，並無該款之適用³⁸。

但亦有認為，第4條第1款後段應以「惡意」為準，使用意圖僅能作為參考因素，如此一來，對於攀附商譽等具有使用目的之惡意申請行為，依舊能予以駁回³⁹。此種解釋方向，變相以「惡意」為唯一要件，近似於歐盟商標法第59條第1項第b款，有利於降低適用門檻，但與中國大陸商標法的整體規範架構是否相符，不無疑問。

修法後不久，中國大陸於2019年10月公布「規範商標申請註冊行為若干規定」，其中第8條⁴⁰並詳細列舉「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」的參酌

³⁴ 中國大陸商標法第4條第1款：「自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。」

³⁵ 中國大陸商標法第19條第3款：「商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第四條、第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委託。」

³⁶ USPTO, Trademark rule requires domicile address for all filers and also requires foreign-domiciled applicants and registrants to have a U.S.-licensed attorney, <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us> (last visited Oct. 5, 2021).

³⁷ 中國大陸國家知識產權局第31473360號「JOY@ABLE」商標駁回複審案。

³⁸ 孔祥俊，論非使用性惡意商標註冊的法律規制，比較法研究2期，頁65-67，2020年。

³⁹ 王蓮峰，同註30，頁109。

⁴⁰ 規範商標申請註冊行為若干規定第8條：「商標註冊部門在判斷商標註冊申請是否屬於違反商標法第四條規定時，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請註冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業、經營狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況；（四）申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；（五）申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字型大小、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況；（六）商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。」

因素。然前述因素中，尚包括申請人申請的數量及其交易情況、申請人所在的行業、申請人是否曾被認定惡意註冊或侵害他人商標權等，該等事實已脫離商標圖樣及指定商品服務範疇，在申請註冊階段通常不具備相關事證，如何落實審查，不無疑問。因此，亦有主張第4條第1款後段應限縮適用至達到相當規模商標囤積的明顯惡意案件，於小規模個案中則無適用必要⁴¹。

在全球惡意商標申請情況不斷惡化下，前述修法是否能見其成效，或有待實證研究⁴²。但綜觀中國大陸商標法，大致得見其處理特點，其一，透過具體的要件設定及細緻類型化，使申請註冊階段即能針對惡意個案及早提前駁回，不須留待無效宣告處理⁴³；其二，有別於多數國家著重於商標效力本身，中國大陸商標法則是將處理焦點轉向申請人及商標代理機構，除賦予行政機關得課予罰款外，更會影響特定人信用紀錄⁴⁴，如經納入商標「黑名單」者⁴⁵，其申請權限將受嚴格管制。

二、惡意商標申請案例

中國大陸市場價值高，致惡意申請者有利可圖，相關案件數居高不下，所衍生的惡意行為態樣極其豐富，可資惡意申請實務處理之借鑒。本文後續擬介紹兩則惡意商標申請案例，分別是2020年涉及侵害公共利益、造成社會不良影響的「火神山」、「李文亮」等商標申請註冊案，以及2019年涉及國外商標權人之「无印良品」商標案。

⁴¹ 孔祥俊，同註38，頁62。

⁴² 學者認為，2019年相較於2018年，前十大商標申請人案件量下降58.95%，商標囤積行為已明顯減少。董慧娟、賀朗，同註6，頁55。

⁴³ 惟有擔憂者認為，商標註冊效率可能因此受影響，建議大部分類型的惡意商標申請行為，可留待異議或無效宣告程序處理，申請註冊階段僅審查第4條第1款不以使用為目的惡意申請，或惡意搶註他人未註冊馳名商標的情況。董慧娟、賀朗，同註6，頁56-57。

⁴⁴ 規範商標申請註冊行為若干規定第14條：「作出行政處罰決定的政府部門應當依法將處罰資訊通過國家企業信用資訊公示系統向社會公示。」

⁴⁵ 中國大陸國家知識產權局辦公室關於印發《專利、商標代理行業違法違規行為協同治理辦法》的通知，2021年7月30日，https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/5/art_75_166524.html（最後瀏覽日：2021/10/07）。

（一）「火神山」、「李文亮」商標案

1、背景事實

2019 年全球爆發新冠肺炎疫情，在疫情初期，醫師李文亮率先發出警示，進而名聲大噪，被稱為疫情吹哨人。隨後，中國大陸為對抗疫情，於武漢建立「火神山」、「雷神山」等抗疫前線醫院，以因應急遽增加的大量醫療需求。

然而，自 2020 年 2 月 7 日李文亮醫師過世當日起，即有數十件「李文亮」商標提出申請⁴⁶。而「火神山」一詞，情形則更為嚴重，僅 2 月 3 日當日即有上百件商標申請湧入，後續案件更幾乎涵蓋所有指定類別。且根據商標公示資料顯示，上述申請人分屬不同個人及公司行號，而非李文亮醫師家屬或相關醫療院所。

2、中國大陸國家知識產權局（下稱國知局）處分理由

國知局於 2020 年 2 月 27 日發布「商標局嚴厲打擊與疫情相關的惡意商標註冊申請行為」公告，表示除火神山醫院、李文亮家屬以外的申請人，將「火神山」或「李文亮」等抗疫重要標誌作為商標圖樣提出申請，易造成社會重大不良影響，涉及商標法第 10 條第 1 款第 8 項⁴⁷，國知局將加強監控，並呼籲相關申請人撤回商標申請。

隨即於同年 3 月 4 日、5 日，國知局發布公告，為嚴厲打擊與疫情相關的惡意商標申請行為，依據商標法第 10 條第 1 款第 8 項規定，集中駁回 63 件「火神山」等商標⁴⁸，以及 37 件「李文亮」等商標⁴⁹，認為前述疫情相關商標申請案件，有搭疫情特殊標誌及名稱便車的疑慮，對社會公眾造成不良影響。

⁴⁶ 包含 2 月 7 日提出申請之第 44013349、44013867、44013999、44015709、44017579 號商標，以及後續總共 44 件商標。詳中國商標網，wcjs.sbj.cnipa.gov.cn（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁴⁷ 中國大陸商標法第 8 條：「下列標誌不得作為商標使用：（八）有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。」

⁴⁸ 國知局，關於依法駁回“火神山”等 63 件與疫情相關具有不良影響商標的通告，http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202003/t20200304_312498.html（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁴⁹ 國知局，關於集中駁回“李文亮”等 37 件與疫情相關具有不良影響商標的通告，http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202003/t20200305_312520.html（最後瀏覽日：2021/10/07）。

前述第 10 條第 1 款第 8 項，其解釋近於我國商標法第 30 條第 1 項第 7 款之公序良俗條款，其規範之禁止內涵，包括商標圖樣所涉圖形或文字，易對政治、宗教、文化、民族等社會公共利益和公共秩序產生負面影響者⁵⁰。除個案申請遭駁回外，相關政府單位更迅速約談商標申請人及商標代理機構，曉諭其行為已造成社會不良影響並侵害「李文亮」、「火神山」醫院等在先姓名權利，依法課予罰款。

3、小結

本件案例背景，係惡意商標申請常發生的現象，即在特定風潮當下，例如政治經貿議題、國際大型運動賽事、重大天災等情況，特定人針對受大眾矚目的圖樣或詞彙，認為未來他人利用可能性高，即搶先申請商標，企圖於未來囤積轉售或向他人求償。此種情況不僅存在於中國大陸，於我國亦經常引發爭議，例如 2020 年 3 月國際疫情爆發時所提出的「順時中」商標申請⁵¹、2021 年 8 月奧運奪金時所提出的「Taiwan in」設計圖形商標申請⁵²等事件。

相較於我國實務係以流行用語對一般消費者而言不具商標識別性核駁申請⁵³，國知局對於本件案例，選擇以法效更強的不良影響條款駁回，換言之，該等標誌不僅不得申請註冊，更無法實際使用於市場，否則依法將被處罰⁵⁴，杜絕其取得後天識別性的可能。

反對上述適用者認為，第 10 條第 1 款第 8 項所謂不良影響的商標，應限於商標圖樣本身所造成的負面影響，而不能涵蓋商標申請行為或動機所代表的負面意義⁵⁵。然於日本商標法中，對於類似的公序良俗條款，卻未採此限縮解釋，反而認為特定商標申請的原委若欠缺社會

⁵⁰ 中國大陸工商行政管理總局，商標審查及審理標準第 1 部分第 9 點，頁 36，2016 年 12 月。

⁵¹ 中央社新聞，順時中註冊商標 智慧局：流行語屬於社會共有，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202005090114.aspx>（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁵² 聯合新聞網，麟洋配終局線上圖太夯，已有民眾申請商標註冊，<https://udn.com/news/story/7243/5650711>（最後瀏覽日：2021/10/07）。

⁵³ 經濟部智慧財產局，識別性審查基準，頁 41，2012 年 7 月。

⁵⁴ 中國大陸商標法第 52 條。

⁵⁵ 學者建議類似個案應援引誠信原則處理。李偉民、萬程，民法典誠信原則對不當商標申請行為的規制，北京政法職業學院學報 113 期，頁 87，2021 年。

正當性者，仍屬違反商標法所建構的秩序，而有日本商標法第4條第1項第7款之適用⁵⁶。相較之下，我國實務同樣採取較限縮的見解，認為搶註手段雖有違公序良俗，但商標本身如具有指示商品服務來源的功能，即與第30條第1項第7款有違公序良俗的評價不同⁵⁷。因此，對於此種一窩蜂囤積居奇的情況，我國商標法顯無明確之處理條款。

（二）「无印良品」商標案

1、背景事實

系爭商標（註冊第1561046號）

无印良品

2000年4月6日，系爭第1561046號「无印良品」商標指定使用於第24類「棉織品、毛巾、浴巾、地巾」等商品申請註冊，並於2001年4月28日註冊公告，由北京棉田紡織品公司（下稱棉田公司）自商標申請人南華公司處受讓商標權。

2005年1月19日，日商良品計畫公司（下稱良品公司）申請註冊第4471263號「無印良品」繁體文字商標，指定使用於第27類「地毯、浴室防滑墊」等商品，並於2008年9月28日註冊公告。

2001年4月26日，良品公司向系爭商標提出異議，主張系爭商標與良品公司在先使用之「無印良品」馳名商標近似，易造成消費者混淆商品來源，並主張系爭商標違反當時中國大陸商標法第13條⁵⁸、第31條⁵⁹規範。上述爭議，2012年最高人民法院作成（2012）行提

⁵⁶ 上野達弘，同註3，頁24-34。

⁵⁷ 經濟部智慧財產局，商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準，頁23，2015年。

⁵⁸ 2001年中國大陸商標法第13條：第1項「就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。」、第2項「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」

⁵⁹ 2001年中國大陸商標法第31條：「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。」

字第2號行政判決，認定系爭商標應予註冊，最終於2016年11月27日再次註冊公告。

2014年2月7日，良品公司再次以系爭商標連續三年未使用為由，向國知局主張應撤銷其註冊。

2015年，棉田公司發現良品公司在其浴巾、浴室用腳墊等商品上使用「無印良品」字樣，主張該販售行為侵害系爭商標權，應予賠償並發表聲明恢復名譽。至2019年，一、二審法院⁶⁰均認定良品公司侵害系爭商標權，應賠償棉田公司50萬人民幣並於實體門市、天貓購物網站發表聲明以恢復棉田公司名譽。

至於三年未使用之商標爭議，於2020年7月16日，二審法院⁶¹亦判決良品公司敗訴。判決認為，系爭商標雖於2001年4月28日註冊公告，但良品公司既已提起異議及上訴，故系爭商標使用義務起算時點應為2016年11月27日（第二次註冊公告日），良品公司於2014年時所提撤銷之主張無理由。

2、法院判決

於異議階段，良品公司雖主張先使用及註冊「無印良品」繁體中文商標，系爭商標存在舊商標法第13條及第31條不得註冊事由云云，但一路至最高人民法院，均認為其主張無理由。良品公司於1997年起，雖有註冊於第16、20、21、35、41類商品及服務，但判決認為，該等註冊商標並未包括第24類商品範圍，且均未達馳名程度，不構成舊商標法第13條第2款⁶²。

至於舊商標法第31條⁶³，雖係用於防止具有一定影響之先使用商標遭他人惡意搶註，但僅限於在中國大陸境內實際使用且為一定地域

⁶⁰ 北京市高級人民法院（2018）京民終172號判決。

⁶¹ 北京市高級人民法院（2020）京行終第1091號判決。

⁶² 2001年中國大陸商標法第13條第2款：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國大陸註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」（即現行商標法第13條第3款）

⁶³ 2001年中國大陸商標法第31條：「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。」（即現行商標法第32條）

範圍相關公眾所熟悉的商標，始能落入該條禁止搶註之保護範圍。本件良品公司所提事證，僅表明其委託中國大陸境內工廠生產第 24 類毛巾等商品，且該商品主要是出口至中國大陸境外，不足以證明其使用之「無印良品」繁體中文商標，在系爭商標申請註冊前已經在中國大陸地區使用並具有一定影響。

另一方面，在系爭商標異議不成立的前提下，侵害商標權民事訴訟即朝向良品公司不利的局勢發展。判決理由⁶⁴提及，良品公司在被套、浴巾、浴室用腳墊等扣案商品顯著位置標註「MUJI／無印良品」字樣，屬於商標使用行為，且落入系爭商標指定使用之第 24 類商品保護範圍。

良品公司雖抗辯，扣案商品並非浴室用腳墊，而係良品公司針對第 4471263 號「無印良品」商標所指定第 27 類「浴室用防滑墊」商品的合法使用。但判決考量扣案商品成分為「棉 100%」，在原料、功能、產製者等因素上，與一般浴室用防滑墊差異甚大，而與系爭商標指定之「地巾」商品相近，應構成類似商品。

最終，良品公司本件使用「無印良品」商標的行為，經法院認定造成相關消費者與系爭「无印良品」商標混淆。同時並曉諭，雙方既各自以「無印良品」、「无印良品」文字取得註冊，作為分別擁有商標權利的市場主體，應尊重業已形成的市場秩序，在各自商標專用權範圍內行使權利，劃清彼此商業標誌之界線，避免造成相關公眾的混淆誤認，對於良品公司超出己方商標專用權邊界的行為，司法應當予以制止，並使其承擔相應責任。

3、小結

本文在「參、一、法規介紹」，曾援引學者對於中國大陸商標法第 4 條第 1 款後段的不同解讀，亦即實際適用時，究應以「惡意」或「使用目的」何者為判斷重心，本案或可作為具體差異呈現之適例。

⁶⁴ 同註 60。

無論從日本、香港等中國大陸境外的使用情況，或者是棉田公司實際使用系爭商標的風格與裝潢，均可觀察出系爭商標之申請，存在仿襲他人先使用商標的明顯企圖。但經過歷次訴訟確認，棉田公司確實有使用系爭「无印良品」商標，因此，以「欠缺使用目的」為前提要件之第4條第1款後段，並無法解決類此情況的惡意申請行為。

在2018年的「優衣庫」案⁶⁵中，最高人民法院曾援引民法、商標法之誠信原則規定，認為搶註商標權人並未實際使用，僅係惡意行使權利且擾亂市場正當競爭秩序，依法不應予以保護。雖然本件棉田公司確實已於市場實際使用，但對良品公司而言，其作為日本「無印良品」品牌之創始人，卻須遵守因第三人搶先申請所劃分的註冊界線，與前述最高人民法院判決所揭櫫的精神是否一致，有待商榷。

肆、結論

一、我國商標法與歐盟及中國大陸之比較

我國商標法於民國100年全盤修正後，僅於105年修正第98條沒收規定，換言之，近十年國際間針對各式惡意商標申請的案件處理，並未反映於我國商標法中。然而，我國商標法所規定的第30條第1項各款，仍非不得處理有關商譽攀附、遭特定關係人搶註等惡意申請個案，尤其是該項第12款之意圖仿襲要件⁶⁶，即一定程度地反映惡意不受保護的立法主旨。

從「无印良品」案可以看出，中國大陸商標法第32條之防搶註條款，限於境內先使用且具一定影響的商標，門檻極高⁶⁷；而我國商標法第30條第1項第

⁶⁵ 最高人民法院（2018）最高法民台再396號判決。

⁶⁶ 商標法第30條第1項第12款：「商標有下列情形之一，不得註冊：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。」

⁶⁷ 學者建議修法後，對於無法證明商標已在中國大陸境內使用且有一定影響的情況，國外商標權人可改以第4條第1款後段主張。崔麗娜，惡意搶註他人商標行為探析，中華商標6期，頁30-32，2021年6月。

12 款規定，則不區分商標是先使用於國內或國外，亦無著名程度要求，較能切合惡意不受保護的本旨。

但與歐盟相較，我國商標法並未明文將「惡意」作為不得註冊或應撤銷註冊的要件；亦不若中國大陸，將「誠實信用原則」、「使用目的」等納入商標法明文，面對類型繁雜的惡意申請個案，現有法規範不見得足以涵蓋。若從 TM5 所建構的「商譽攀附」、「遭代理人或其他在先關係人仿襲」、「妨礙競爭同業」、「欠缺使用意圖」及「其他」等五種惡意態樣觀察，於「欠缺使用意圖」類型尤為明顯，我國商標法僅能依據商標註冊後之廢止程序處理，在申請註冊階段或異議評定階段，尚無法禁止該惡意申請行為⁶⁸。

二、未來立法建議

於歐盟商標法的體系，惡意申請禁止被定位為公益保護之絕對事由；而中國大陸商標法第 4 條第 1 款後段，亦將該欠缺使用目的的惡意申請，劃歸為公益保護範疇。有鑒於此，我國商標法制在處理惡意商標申請議題時應注意，即使特定行為表面上僅危害特定人私益，但本質上其實是對於商標註冊制度的濫用，若不嚴格予以規範，可能導致少數人產生獲取不法利益的期待。

具體而言，如我國商標法第 30 條第 1 項第 12 款所定「同一或類似商品或服務」的要件，雖係基於先申請註冊保護原則例外之考量，但若為貫徹惡意申請行為之禁止，似應著重於審視個案的不正仿襲意圖，不以類似關係為必要，如歐盟法院於「KOTON」案中所強調者為惡意存在與否⁶⁹。此外，該款作為評定事由，

⁶⁸ 民國 82 年施行之我國舊商標法第 2 條曾規定：「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」但後續於 92 年修法時，參照 1994 年商標法條約第 3 條第 7 款不得要求申請人檢附營業證明文件規定之精神，刪除「確具使用意思」一詞，改依商標廢止機制處理。惟隨惡意商標申請案例累積，針對「無使用意圖」且具「惡意」的申請案件，逐漸受到各國重視，有關「使用意思」之要件，或有結合「惡意」情況綜合考量，重行納入考慮之必要。

⁶⁹ “That error of law vitiated the General Court’s reasoning, since, as is apparent from paragraph 60 of the judgment under appeal, it considered that the fact that the contested mark had been registered for services in a class of the Nice Agreement other than those in respect of which the appellant’s earlier marks had been registered and used entitled the Board of Appeal to conclude that the intervener’s bad faith had not been established.” Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v EUIPO, C-104/18 (2019).

與其他相對不得註冊事由相同，須受 5 年除斥期間限制⁷⁰，並未注意到其保護公平競爭的公益目的，若改由先使用人知悉註冊商標後起算 5 年，或逕納入第 58 條第 2 項惡意不受期間限制的例外，較為妥當。

至於「欠缺使用意圖」的「惡意」申請，無論是商標囤積（類似「LUCIO」或「火神山」案）或重複申請（類似「MONOPOLY」案）態樣，我國商標法在申請註冊或異議評定階段，尚欠缺有效處理機制。中國大陸第 4 條第 1 款後段要件或能作為未來處理惡意商標囤積的參考，但另一方面，針對商標權人規避使用義務的重複申請，或是堆積大量的防禦性註冊等情況，應如何評估其惡意程度或設定具體要件，未有定論。對於申請註冊階段的重複申請案，我國審查實務會依據商標法第 19 條第 4 項及第 35 條，通知申請人來文撤回在後之商標申請案，或者拋棄在先之註冊商標。但若後案指定之商品或服務無法完全為前案所涵蓋者，因為前後案件並非完全相同，實務上仍會允許同一申請人就後案取得註冊⁷¹。

但若僅係追求規避法定使用義務，故意新增指定商品服務而申請註冊的情形，為貫徹商標法對使用義務的規範意旨，本文認為，已有相同商標註冊於同一商品或服務，且其註冊已滿三年者，在後之註冊商標無論是否註冊滿三年，同一商標權人即不得藉重複申請行為規避使用義務，在相關情況⁷²，應比照註冊前案，就同一商品或服務範圍負有提出使用證據之義務。

⁷⁰ 商標法第 58 條第 1 項。

⁷¹ 經濟部智慧財產局，商標註冊申請案件程序審查基準，頁 54-55，2018 年 10 月。

⁷² 例如商標法第 57 條第 2 項、第 63 條第 1 項第 2 款。

美國、日本處理惡意商標申請之法規與實務

陳盈竹

壹、前言

貳、美國

- 一、善意的法律義務
- 二、混淆誤認分析之惡意因素
- 三、拒絕或撤銷註冊事由

參、日本

- 一、非屬與自身業務有關商品／服務之申請
- 二、缺乏社會正當性之申請
- 三、與他人商標有出處混淆之虞
- 四、以不正當目的使用他人商標

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

申請商標註冊，取得商標權係為商品／服務交易需要而產生，若無真實使用意圖或明知為他人商標而搶先註冊，不僅減少他人申請商標註冊的機會，對於真正商標所有人、消費者利益及市場公平競爭秩序，亦造成不良影響。因此，國際間對於如何有效打擊惡意商標申請註冊，極為重視。本文僅就美國與日本商標法規與實務案例，觀察其處理惡意商標申請註冊情形及發展趨勢，並檢視我國商標法相對應處理機制，以與國際趨勢接軌。

關鍵字：惡意、善意、使用意圖、宣誓書、錯誤關聯、不正當目的

bad faith、good faith、intent to use、verification、false connection、unfair purposes

壹、前言

商標主要功能在於識別商品／服務來源，經營者可以自由選用屬於自己的商標，並經由一定程序，取得具有排他效力之商標權，其與交易秩序、競爭秩序及消費者利益息息相關¹。商標申請人若無使用意圖，或申請註冊只是為了要銷售該商標、或明知為他人商標，卻將之申請註冊獲取不正利益，不僅減少他人申請註冊的機會，對於真正商標所有人、消費者利益及市場公平競爭秩序，亦造成不良影響。因此，由美國、歐盟、日本、韓國及中國大陸等所組成的國際商標五大局（Five Trademark Offices, TM5），自 2015 年起即開始展開相關議題的討論，並持續更新各國針對惡意商標申請的法律與審查指南的報告²，希望透過國際間商標法規與實務交流，有效打擊惡意商標的申請註冊，為商標權建立一個更好的保護機制。本文僅就美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）與日本特許廳（Japan Patent Office, JPO）認定「惡意」商標申請註冊情況，簡介其適用法規及實務案例，並檢視我國商標法相對應規定或處理機制，期與國際接軌。

貳、美國³

關於商標權的取得，美國採使用主義，其認為商標有使用的事實比註冊重要，為避免消費者發生混淆誤認及維護商業秩序，才有授予商標專屬排他權利之必要⁴。1998 年之後，美國放寬商標申請註冊條件，申請人只要表明有使用意圖，並於註冊

¹ 謝銘洋，智慧財產權法，頁 24-26，台北：元照出版有限公司，2016 年 7 版。

² 國際商標五大局官網，<http://tmfive.org/continuationexpansion-of-bad-faith-project-2-2-2-2/>（最後瀏覽日：2021/10/08）。

³ 以下美國相關案例，對該國家商標法制具有重要性，為民國 108 年臺美審查官交流時，美方所提出之經典案件，相關內容並摘譯自 TM5 網站：Materials of the Second TM5 Seminar on Bad-faith Trademark Filings (Presentation materials of each office) USPTO: Fighting Bad Faith Trademark Filings in the United States, TM5 Five Trademark Offices, http://tmfive.org/files/App-3_USPTO-Bad-faith-seminar.pdf（最後瀏覽日：2021/10/24）。

⁴ 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 4-5，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-514-201.html>（最後瀏覽日：2021/10/02）。

前舉證有使用事實，即可取得商標註冊，惟該註冊登記僅具表面證據效力⁵，申請人如果係透過提供不正確或錯誤的資訊而獲准註冊，抑或未實際使用於商業交易過程，不僅無法發揮商標的功能與價值，亦將對真正有意使用相同或近似商標者造成阻礙。因此，美國商標法第 1 條第 a、b 項明定申請人應具備善意（good faith）的法律義務，若對商標申請事項有虛偽陳述情事，將受法律制裁。而針對惡意商標的申請註冊，例如將他人商標註冊在相同、相關或不具關聯性的商品或服務上，攀附他人商譽情事，依美國商標法（Lanham Act）相關規定，包括第 2 條第 a 項之錯誤關聯（False Suggestion of a Connection）、第 c 項有關在世之人的姓名（the Name of a Living Individual）、第 14 條第 3 款關於虛偽陳述商品／服務來源（Misrepresentation of Source）等不得註冊事由，以及混淆誤認分析中之惡意因素，均是處理惡意申請的工具。

一、善意的法律義務

美國商標法第 1 條第 a、b 項規定，對於已使用於商業的商標所有人；或對商標使用於商業具備真實意圖之人，在證明善意的情況下，得於繳納規費及向 USPTO 提出符合首長所定格式之申請書與宣誓書（a verified statement）後，將商標申請註冊在主要註冊簿。

對於宣誓書的聲明事項⁶，USPTO 要求具結者應依其最佳認知與信念，對商標申請案所引述相關事實作正確陳述，並應確認申請人是商標所有人，且在商業上不可以使用相同或近似商標於其指定商品或相關商品上，有致混淆誤認、錯誤或欺騙之虞；並應聲明在商標申請註冊前，於申請書所列或相關聯之商品或服務，已於商業使用，或有真實使用意圖；宣誓書的簽署，應基於對該申請案第一手的事實認知，而不是第二手資訊。至於宣誓書的內容，得為下列文字說明，即：「根據美國偽證罪處罰法律，據我的所知所信，宣誓上述聲明均屬真實與正確。且知

⁵ 同前註。

⁶ The Honorable Karen S. Kuhlke Administrative Trademark Judge Trademark Trial and Appeal Board United States Patent and Trademark Office, Fighting Bad Faith Trademark Filings in the United States, http://tmfive.org/files/App-3_USPTO-Bad-faith-seminar.pdf (last visited Sep. 23, 2021).

道故意虛偽陳述可能會危害商標申請、文件、或任何註冊之有效性，並且會受到罰鍰或監禁，或兩者兼具的處罰⁷」。

申請人所提送的宣誓書，如有任何虛偽不實陳述，商標申請人及／或其代表人、執業律師等，將被以偽證罪起訴，USPTO 亦會刪除受影響的商品或服務，及／或撤銷該商標之註冊⁸。至於商標使用意圖之審查，USPTO 會要求申請人檢送更多的使用資料，或使用樣本供參，或對申請人提交的商業計畫、預備使用情形、使用商標能力等進行審查，以確保商標的善意申請。

申請人若缺乏商標使用意圖，他人可對該商標提出挑戰。例如 L'OREAL PARIS 商標異議案⁹：

系爭商標	據爭商標
L'OREAL PARIS	

本件商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）審查發現，申請人以商標法第 1 條第 b 項意圖使用商標之申請模式，係將商標申請在各種性質迥異的商品上，且所申請或註冊的商標，甚至與一些著名商標相同，例如將「HEINEKEN」商標指定在肉汁商品、「CHANEL」商標指定在具有香味的文具及賀卡商品、「BAYER」商標指定在非藥性漱口水、「BUDWEISER」商標指定在各種飲料等商品。申請人復未提出現在或未來可能使用系爭商標之證明文件或其他客觀證據資料，對於系爭商標所指定使用之蘆薈飲料商品，並無任何製造或銷售之產業經驗或專長，雖抗辯可透過授權或向外採購方式使用系爭商標，惟其並未採取任何具體行動或發展任何具體計畫，或有真實意圖使用該商標

⁷ 同前註。原文為：「I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting therefrom, and are punishable by fine or imprisonment, or both.」。

⁸ 同註 6。

⁹ L'Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012).

於指定商品之證明文件，因此，TTAB 認為系爭商標之申請，只是為了攀附據爭「L'OREAL PARIS」商標商譽，具有惡意，並欠缺商業使用意圖。

再者，申請人必須是商標的所有人，並提出在商業中使用該商標的證據，或宣誓意圖真實使用該商標，例如 UVF861 商標撤銷註冊案¹⁰：

系爭商標	據爭商標
UVF861	UVF861

本件被告系爭商標指定使用在紫外線偽流動檢測設備之替代燈泡零件¹¹商品，原告據爭商標係指定使用在照明器材、燈泡等商品。原告主張其為「UVF861」商標所有人，被告產製該等商品僅係基於原告的訂購，被告則爭執原告是其美國經銷商，並非真正商標權利人。為了解決商標所有權爭論，TTAB 參考法院見解¹²，依下列因素綜合判斷：

- (一) 哪一方創用並先將商標附加在產品上。
- (二) 哪一方的名稱顯示在標示商標之包裝和宣傳資料上。
- (三) 哪一方保持產品的品質和一致性，包括技術變更。
- (四) 消費公眾認為產品背後的業主為何。例如，客戶直接投訴並轉向糾正有缺陷的產品。
- (五) 哪一方支付廣告費。
- (六) 當事人如何向他人說明產品來源或出處。

依證據顯示，原告構思據爭「UVF861」商標係沿用其「UVF461」商標而來，本案雙方當事人雖然沒有書面文件證明二者的商業關係，惟原告與被告約定製造標示有據爭商標之燈泡，是為了與原告照明器具相容。原告對於商品銷售具有決

¹⁰ Uveritech, Inc. v. Amax Lighting, Inc., 115 USPQ2d 1242 (TTAB 2015).

¹¹ 原文為：「replacement bulb part for ultraviolet counterfeit currency detection equipment」。

¹² 美國第 9 巡迴法院之 Sengoku Works Ltd. v. RMC Int'l, Ltd., 96 F.3d 1217, 40 USPQ2d 1149, 1152 (9th Cir. 1996).

定權，並且控制燈泡的技術變化。雙方曾因品質問題，原告將產品轉給另一廠商製造，被告對此行為並未主張侵權，且當產品品質出現問題時，客戶是向原告投訴而不是被告。基此，TTAB 認定原告為商標所有人。

二、混淆誤認分析之惡意因素

美國商標法第 2 條第 d 項規定，商標近似於註冊商標或他人於美國境內先使用商標，於相關聯商品上，有致生混淆誤認、錯誤或欺騙之虞者，不得註冊。該款關於混淆誤認之虞的判斷，USPTO 會將惡意因素納入考量；其主要是認為若被告企圖與原告商標產生混淆誤認，那麼他的行為就高度可能會產生這樣的效果。混淆誤認分析之惡意因素，就像一把滑動尺規，可以讓法院依其觀點在適當範圍內考量所有相關因素，惡意的證據資料越多，商標近似或商品／服務類似的證據資料就可越少。例如 TELMEX 商標異議案¹³：

系爭商標	據爭商標
AUDITORIO TELMEX	TELMEX

Auditorio Telmex 係位於墨西哥的一個室內露天劇場，異議人為墨西哥最大通訊業者，且為該劇場的贊助人。TTAB 認為據爭商標所提供之通訊服務，在美國市占率雖然不高，未達著名程度，但異議人在墨西哥使用 TELMEX 商標於電信服務超過 60 年，申請人住在墨西哥將近 30 年，住家距離異議人所贊助的 Auditorio Telmex 劇場，只有 16 公里左右，其必然知悉據爭商標存在，卻惡意申請近似之系爭商標。再者，系爭商標指定使用之娛樂表演、競技場等服務，TTAB 考量該劇場於 2008 年舉辦拉丁美洲 MTV 音樂獎頒獎活動，並透過異議人據爭商標所提供的通訊服務，將該頒獎活動之電視轉播傳送到美國，消費者於看到相同商標使用在二者服務上時，會認為二者具有關聯性。因此，認定本案有混淆誤認之適用，為異議成立之決定。

¹³ Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. v. Andres Gutierrez Estrada, Opposition No. 91183487 (June 30, 2010) [not precedential] aff'd (CAFC 2011).

三、拒絕或撤銷註冊事由

著名人物通常具一定聲望及社會影響力，廠商為了要激發消費者的購買慾望，往往會利用知名公眾人物的聲譽及其對消費大眾的吸引力來行銷產品，因此，著名人物的姓名或肖像等，除具有人格利益外，尚具有經濟利益。著名人物過世後，人格權雖然消滅了，但從社會角度或經濟層面來思考，該名人形象對於一般公眾而言，若仍具有相當影響力及商業價值¹⁴，第三人若未經其遺族或有關人士同意，任意將其姓名申請商標註冊，不當獨占該名稱的商業利用權，對於市場競爭秩序或公共利益不無影響，仍有禁止註冊之必要。

商標若不實暗示與特定人相關，不得申請註冊，為美國商標法第 2 條第 a 項所明定。於適用時，審查人員必須證明申請註冊的商標，相同或高度近似於他人先使用的名稱或身分；該商標可被認得是指向他人，而且是獨特無誤的指向；被識別的他人，與申請人的商標商品或服務無關；該他人的名聲或聲譽，必須足以使消費者認為，當申請人的商標使用於其指定商品或服務時，會假設該商品或服務與該他人相關聯。例如 Benny Goodman 商標核駁案¹⁵：

系爭商標	指定商品
	香水、化妝品、皮革、服裝等

本件 USPTO 認為系爭商標圖樣上之 Benny Goodman，是美國知名音樂家¹⁶的姓名，其雖於 1986 年過世，但有專業公司¹⁷管理其身後有關智慧財產權事務，

¹⁴ 商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準，頁 18，智慧財產局商標主題網—商標法規—商標審查基準彙編，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-517-201.html>（最後瀏覽日：2021/09/28）。

¹⁵ In re Jackson International Trading Co. Kurt D. Bruhl GmbH & Co. KG, 103 USPQ2d 1417 (TTAB 2012)。

¹⁶ 維基百科，Benny Goodman 為美國著名單簧管演奏家，有「搖擺樂之王」稱號，<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%AD%E5%B0%BC%C2%B7%E5%8F%A4%E5%BE%B7%E6%9B%BC>（最後瀏覽日：2021/09/28）。

¹⁷ CMG Worldwide 公司 <https://www.cmgworldwide.com/our-story/>（最後瀏覽日：2021/09/28）。

網站上並揭示有 Benny Goodman 文字及簽名，是受保護商標，未經同意禁止使用等訊息，復考量 Benny Goodman 唱片的廣告銷售情況，其聲譽迄今仍為人所知，未經授權之人以其姓名作為商標申請註冊，將不實暗示其與 Benny Goodman 有所關聯，不得註冊。

再者，商標主要功能在正確指示商品或服務的來源，若虛偽指示商品或服務來源，亦非商標法所允許，例如 FLANAX 商標撤銷註冊案¹⁸：

系爭商標	據爭商標
	

本件原告主張被告故意虛偽陳述其商品來自原告製造商或其他業者有關，利用其商標商譽，濫用其商標，違反美國商標法第 14 條第 3 款規定。TTAB 認為原告據爭商標雖未在美國使用，但「FLANAX」是原告在墨西哥最暢銷的止痛藥，其根據墨西哥移民美國人口數據，認為該商標應為美國零售商和美國西班牙裔消費者所知悉。被告抄襲原告在墨西哥所使用的「FLANAX」商標及商品包裝元素（顏色和設計），且行銷廣告亦提到其為美國 FLANAX 的直接生產商，FLANAX 是拉丁美洲市場非常著名的醫療產品，FLANAX 在墨西哥、中南美洲銷售非常成功等相關資訊，顯見被告正使用 FLANAX 商標來扭曲該商標商品來源，自應撤銷系爭商標之註冊。

¹⁸ Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623 (TTAB 2014).

參、日本¹⁹

日本商標法條文並不存在「惡意」之用語，其係透過法院判例及相關審查基準加以認定。JPO 對惡意商標之申請，可適用之商標法規定，包括第 3 條第 1 項主文有關商標使用意圖，第 4 條第 1 項第 7 款公序良俗、第 8 款他人名稱、第 10 款他人周知商標、第 15 款出處混淆之虞、第 19 款與他人周知商標近似且為不當目的使用，及第 53 條之 2 關於代理人不當登記之撤銷等。前述第 3、4 條規定，屬於核駁、異議及無效審判事由；第 53 條之 2 規定，則屬於取消審判事由。

一、非屬與自身業務有關商品／服務之申請

日本商標法第 3 條第 1 項主文規定「與自身業務有關之商品或服務所使用的商標，除了以下所述商標外，皆能受理商標註冊。」²⁰，於判斷是否屬於「與自身業務有關之商品或服務所使用的商標」時，實務見解²¹認為，若商標的申請註冊，不符合申請人現在及其預計將來自身業務有關之商品或服務時，得視為未滿足該項主文要件。例如 RC TAVERN 商標無效審判案件²²：

系爭商標	據爭商標
	

¹⁹ 以下日本相關案例，對該國家商標法制具有重要性，為 107 年臺日審查官交流時，日方所提出之經典案件，相關內容並摘譯自 TM5 2019 年報告：TM5 Bad Faith Project Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings Updated December 2019 in cooperation with INTA, TM5 Five Trademark Offices, http://tmfive.org/wp-content/uploads/2017/05/The-Compilation-of-Case-Example-of-Bad-faith-TM_2019.pdf (最後瀏覽日：2021/10/24)。

²⁰ 第 3 條第 1 項：自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

²¹ 2012 年 (KE 行) 10019 號無效審判案件。

²² 知財法院 2012 年 (KE 行) 10019 號判決。本案 JPO 審判部為請求不成立之審決，日本知財法院認定系爭商標之註冊無效。

日本知的財產高等裁判所（下稱知財法院）認為，本件系爭商標權人從 2008 年 6 月到 2009 年 12 月短短期間，除申請系爭商標外，還申請註冊其他 44 件商標，該等商標未有任何使用資訊，所指定使用之服務範圍亦非常廣泛，且無一貫性；其中 30 件商標，相同或近似於他人店舖所使用商標及商號，有 10 件商標更是在他人商標及商號使用後才申請註冊。因此，認定系爭商標權人僅係對他人使用商標及商號進行收集與註冊，且在本案系爭商標註冊核准上，未發現其有使用於與自身業務有關的商品或服務，難以認定其將來有使用於與自身業務有關的商品或服務的打算，違反商標法第 3 條第 1 項主文規定，撤銷其註冊。

二、缺乏社會正當性之申請

在市場上，有些商標剛起步發展，還未為消費者知悉或著名之前，就可能被他人搶先取得商標註冊，對先使用商標之人造成阻礙。在日本，他人如搶註著名商標，得適用日本商標法第 4 條第 1 項第 15、19 款規定（詳後述），但據爭商標如果不著名，為了解決搶註問題，異議人或無效審判申請人可舉證證明他人商標註冊申請的原委，若缺乏社會正當性，得依同條項第 7 款²³ 公序良俗規定撤銷其註冊。例如貓圖形商標之無效審判案²⁴：

系爭商標	據爭商標
	

無效審判申請人於 2001 年間取得據爭貓圖形商標註冊（下稱舊註冊商標），並以加盟方式經營烏龍麵之專業餐飲連鎖店，該商標於 2011 年 9 月 21 日專用期間屆滿到期消滅。同日，系爭商標權人以高度近似之系爭商標申請註冊。案經審判部為請求不成立之審決，知財法院則認為系爭商標之註冊無效。

²³ 第 4 條第 1 項第 7 款：公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標。

²⁴ 知財法院 2015 年（KE 行）10022 號判決。

法院判決理由認為，系爭商標權人曾為無效審判申請人的加盟業者，本應尊重並具有誠信義務，卻視舊註冊商標到期消滅為大好機會，申請系爭商標，並利用此事實，將雙方因加盟期間所生債務糾紛，作為有利之金錢談判籌碼，以達不當利益之目的。系爭商標註冊申請之目的與原委，違反商業倫理道德，明顯欠缺社會正當性。系爭商標權人雖抗辯舊註冊商標未延展消滅，係無效審判申請人的過失，且顯然違反加盟業者對其授權人義務等語，但法院認為系爭商標權人的背信行為，並不會因為另一造的過失行為而減輕，且不影響本案有關公序良俗的判斷。

又如 ASROCK 商標之無效審判案²⁵：

系爭商標	據爭商標
	

無效審判申請人是台灣最大主機板製造廠所設立的子公司，並於 2002 年 7 月 2 日宣布將在中國大陸上市該公司第二品牌「ASRock」產品，該事實並經台灣新聞媒體廣泛報導。系爭商標權人在台灣新聞報導後隔天（即 7 月 3 日）隨即在韓國申請「Asrock」商標，並以此為優先權主張的基礎案，於 2003 年 9 月間向日本 JPO 提出系爭商標之申請。

知財法院認為據爭「ASRock」商標使用在電子相關產品，並不具任何字義，具有獨創性，系爭商標權人在韓國申請商標原始基礎案之行為，並非巧合，應是得知相關報導後，推測「ASRock」商標電子產品，將在市面上流通，有利可圖，進而搶先註冊。況系爭商標權人並無法提出該商標在日本有進行相關事業之證據或使用計畫，竟對於經銷據爭商標商品的業者，要求停止進口及銷售，並廣發警告函或索求損害賠償等情事，因此，法院認為系爭商標係搶註、抄襲據爭商標而來，並造成無效審判申請人公司及其經銷業者損失為目的，為道德法理所不容，系爭商標之申請註冊行為有違公序良俗，應撤銷其註冊。

²⁵ 知財法院 2009 年（KE 行）10297 號判決。

三、與他人商標有出處混淆之虞

著名商標具有廣大的吸引力與商業價值，往往為他人攀附或搭便車的對象，如將著名商標搶註在不類似的商品或服務，對著名商標權人產生極大的困擾，且影響市場公平競爭秩序。日本商標法第4條第1項第15款規定²⁶，與著名商標保護有關，申請註冊之商標，若與他人業務相關商品或服務之間有出處混淆之虞，不得註冊。於判斷有無混淆誤認時，應考量商標與他人標識之近似性程度、他人標識的周知著名性、獨創性、兩造商品或服務之間的關聯程度、交易者及需求者的共通性或其他交易實情等相關因素，並以該商標指定商品或服務之交易者及需求者之一般注意程度為基準，進行綜合性判斷。例如 Red Bull 紅牛圖形商標之無效審判案²⁷：

系爭商標	據爭商標
	

日本審判部認為據爭商標之雙公牛圖形，從其「能量飲料」市場占有率的銷售情況，固可認定著名，惟單隻公牛圖形之據爭商標，其著名性無法認定。兩造商標整體近似程度低，系爭商標指定使用之洗淨用汽油添加劑、家庭用帶電防止劑等商品，與據爭知名的能量飲料不同，交易者與需求者不具共通性，消費者不會對該等產品來源出處產生混淆之虞。

知財法院則認為從雙公牛圖形的周知性，亦可推測單隻公牛圖形商標的著名性，因為消費者會認識其為雙公牛圖形結構的一部分，且單隻公牛圖在賽車的車身有獨立且大量使用情形。據爭商標經常在賽車上作廣告，其商品使用者與汽車

²⁶ 第4條第1項第15款：他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までにげるものを除く。）

²⁷ 知財法院1999年（KE行）217號判決。

商品相關，二者在汽車商品部分是共通的，復考量消費者不見得對商標或品牌有正確及詳細的知識，該等商標對消費者而言，可能只是有關一頭牛的商標商品，因此，認定系爭商標有出處混淆之虞。

四、以不正當目的使用他人商標

日本商標法第4條第1項第19款²⁸規定：「對於表彰他人營業相關商品或服務，在日本國內或國外消費者間已廣泛認識之商標，以不正當的目的（獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之，以下亦同）使用相同或近似商標（前各款所列之事項除外）」，不得註冊。本款規範重點包括他人商標在日本或外國必須具「周知」的事實，並須有「不正當目的」，至於兩造商標所指定之商品或服務，無須同一或類似，且無須與他人業務發生混淆誤認之虞。

依日本產業財產權法逐條釋義²⁹，商標申請具「不當目的」之情形包括：當外國周知的商標未於日本國進行商標登記時，企圖以高價賣給該周知商標所有人，或阻擾其進入日本國內市場，或強制要求簽訂代理契約等。或者，與日本全國周知商標同一或近似之商標，雖無出處混淆之虞，但該商標之註冊申請，如有稀釋出處標示功能，或有毀損其名聲者，亦屬具有不當目的之情事。

例如 ETNIES 商標無效審判案³⁰：

系爭商標	據爭商標
ETNIES	ETNIES

本案據爭商標所有人為美商公司，早在系爭商標1992年12月申請註冊之前，已在美國廣泛使用據爭商標於滑板用鞋等商品上。1991年至1992年間，包含系爭商標申請人在內之5家滑板用具經銷業者，曾與據爭商標權人之關係企業進行

²⁸ 第4條第1項第19款：他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号にげるものを除く。）

²⁹ 日本特許廳，工業所有權法（産業財産権法）逐条解説，頁49-50，<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/index.html>（最後瀏覽日：2021/09/30）。

³⁰ 知財法院2002年（KE行）97號判決。

商業交涉，並進口鞋子、T恤、皮外套等商品作為樣品，從該等事證足以認定據爭商標商品，在日本已受到相關事業所關注，並廣為該等業者所知悉。

在系爭商標申請註冊前1個月左右，系爭商標權人曾透過美商公司的關係企業轉達想在日本獨家銷售的意願，隨即申請註冊系爭商標指定使用在衣服等商品上，並對事後知悉此情事之美商公司積極進行交涉，希望可以提供更有利的交易條件。日本審判部認為，系爭商標權人既已知悉據爭商標存在，並預測標有據爭商標的商品，將在日本受到消費者喜愛的情況下申請系爭商標，自屬第19款所稱「不當目的」之情形，而為註冊無效之審決，並經知財法院維持在案。

肆、結語

美國及日本商標法對於「惡意（bad faith）」一詞，均未有定義性規定，而係透過實際個案情形加以認定，申請人如虛偽陳述商品／服務來源、不實暗示與他人有關、搶註他人商標、搶註在世或已過世知名人物姓名，或攀附著名商標商譽以獲取不正利益等情事，均認屬「惡意」申請之情形。其處理上開惡意類型之商標法規，相對應到我國商標法，大致上可包括第30條第1項第7、11、12、14、15款等規定，亦即有關申請人不正利用近代已故名人形象之違反公序良俗情形；攀附或減損著名商標識別性或信譽；意圖仿襲而搶註他人先使用商標；搶註他人著名之姓名、藝名、稱號或著名法人或商號名稱；侵害他人著作權、專利權或其他在先權利等不得申請註冊情事。

關於美國所規定之缺乏商標使用意圖情事，或日本所規範之申請非屬自身業務有關商品或服務之商標等，我國商標法並無相對應之規定，依商標法第2條規定，凡欲取得商標權者，任何人皆可申請註冊，惟審查實務相關配套措施，包括要求申請人在商標申請書表上所填寫的資料，必須簽章具結為真實，不得虛偽造假。審查人員若遇到可疑的商標，也會擴大檢索申請人所提交其他商標之申請註冊情形，若申請人曾大量於各類商品或服務，申請或註冊相同或近似於他人商標，且多次以近似於他人商標申請註冊，並遭到商標專責機關多次核駁或撤銷註冊者，該等情事均會納入商標申請是否惡意之重要參考因素，以作為核駁審定或撤

銷註冊之事實基礎，避免申請人藉由申請程序大量囤積商標或占有商標權利排除真正權利人。

再者，我國商標法制設有第三人意見書機制，美國商標法第 1 條第 f 項亦明定第三人得對特定商標申請案提出意見及證據之程序³¹，日本商標法施行規則第 19 條訂有「提供資訊」條文，供第三人得對商標申請提出意見及證據。任何人若發現商標有惡意申請情事，均可以在商標申請註冊前端，檢附相關事證並以書面方式向商標專責機關提出，若經審查人員審酌，於轉知申請人陳述意見後，得採認作為核駁審定之事實基礎，以有效打擊與遏止惡意商標申請註冊，並為商標權提供良好的保護機制。

³¹ 夏禾，2020 年美國商標現代化法案簡介，智慧財產權月刊 267 期，頁 38，2021 年 3 月。

我國與歐盟有關類似商品／服務判斷異同之比較分析

陳盈竹

壹、前言

貳、歐盟有關商品／服務相同或類似之判斷

- 一、相同商品／服務之認定
- 二、類似商品／服務之認定
- 三、各項參考因素之適用標準
- 四、各項參考因素之關係
- 五、類似商品／服務之特定問題

參、我國與歐盟之比較分析

- 一、臺歐參考因素對照表
- 二、相同之處
- 三、差異之處

肆、結論與建議

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官兼科長。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

商品／服務同一或類似，為判斷有無混淆誤認之虞關鍵因素之一，惟市場上商品／服務種類繁多，且隨著交易型態的不斷翻新，商品／服務可能因為許多方法解釋而被認定類似，為避免類似範圍被擴大認定，在商標法立法目的下，應整體考量商品／服務的性質、目的、功能、用途、產製者／提供者、消費族群、行銷管道或其他等相關因素，綜合評估相關消費者是否會認為商品／服務來自相同或有關聯之來源。本文主要比較我國與歐盟審查基準所列參考因素及相關適用標準，並探討二者對於類似商品／服務判斷之異同，希望透過比較分析，釐清相關認定原則，並為商標法制提出具體建議。

關鍵字：類似商品、類似服務、同一或類似、相輔功能、互補關係、聯合使用、行銷管道

similar goods、similar services、identity or similarity、mutually dependent or complementary functions、complementary、use in combination、distribution channels

壹、前言

國際間對於商標指定使用之商品／服務，多採尼斯協定之分類標準，而尼斯分類在許多類別上，雖然有依據商品／服務之功能、成分及／或用途等因素作為分類架構及方法，然而，其主要目的在於調和國與國之間有關商品／服務分類的審查實務，係單純作為行政管理之用，並不以商品／服務是否類似作為分類基礎。因此，商品／服務是否類似之判斷，仍須依各國法規或相關審查基準加以審認。

「同一或類似商品或服務」為界定混淆誤認之虞是否成立之關鍵因素之一，但類似與否的認定，並不是一個「是」或「不是」的調查，它好比一把滑動尺規，必須整體考量商品／服務的性質、目的、功能、用途、產製者／提供者、消費族群、行銷管道或場所等因素，才能客觀認定。本文主要就歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）有關類似商品／服務之判斷基準、參考因素及適用標準，予以重點介紹，並以此為比較基礎，探討我國與歐盟對於類似商品／服務判斷之異同，希望透過比較分析，對我國商標法制提出具體建議。

貳、歐盟有關商品／服務相同或類似之判斷

商品／服務是否相同或類似，為歐盟商標法（European Union Trade Mark Regulation, EUTMR）第8條第1項¹規定適用前提要件之一。對於該相對事由的審理範圍，同法第95條第1項²規定，原則上以雙方所提出的事證為限，然而商

¹ 歐盟商標法第8條第1項規定原文為「Article 8 Relative grounds for refusal：

(1) Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.」

² 歐盟商標法第95條第1項規定原文為「Article 95 Examination of the facts by the Office of its own motion：In proceedings before it the Office shall examine the facts of its own motion; however, in proceedings relating to relative grounds for refusal of registration, the Office shall be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. In invalidity proceedings pursuant to Article 59, the Office shall limit its examination to the grounds and arguments submitted by the parties.」

品／服務是否類似及其類似程度是一個法律問題，即使雙方當事人未加以爭論，EUIPO 也必須進行評估，惟其審查範圍僅限於眾所周知的事實，即任何人都可能知道或可得而知的事實，並不包括具有高度技術性質的事實，且對於非當事人所提的證據／爭論或不為人所普通知悉的事實，不予推測或進行廣泛性的調查。

對於商品／服務是否相同或類似之判斷，EUIPO 並不考量衝突商標近似程度及在先商標識別性等情況，而是由審查人員綜合考量所有相關因素，依市場實際情況，如工商業慣例、市場動態等情事，基於客觀事證予以判斷。若對商品／服務名稱有疑義，除參考字典相關解釋外，仍應就商業實際狀況及尼斯分類觀點予以優先考量³。

一、相同商品／服務之認定

商標「相同」於在先商標且申請註冊在「相同」商品／服務，經在先商標所有人提出異議者，依歐盟商標法第 8 條第 1 項第 a 款規定，該商標即不得註冊，無須就「混淆誤認之虞」要件進行判斷。因此，商品／服務是否「相同」之認定，對 EUIPO 而言，至為重要。

二商品／服務名稱完全一致或屬同義字，例如「Bicycle」與「bike」，原則上屬「相同」商品／服務之情形。但商品／服務名稱相同，卻分屬不同尼斯分類時，不適用前述判斷標準⁴。

EUIPO 審查實務接受以尼斯分類標題作為商標指定商品／服務範圍，因此，若在先商標指定使用之商品／服務屬總括概念或廣義名稱，在後商標指定商品／服務名稱，非常具體且完全落入在先商標指定商品／服務範圍，可認定屬「相同」商品／服務之情形。例如第 43 類的「臨時住宿服務」與「青年旅館服務」。反之，當系爭商標指定商品／服務名稱涵義廣泛，足以包含在先商標之具體商品／服務，亦屬「相同」商品／服務之情形⁵，例如第 25 類的「衣服」與「牛仔褲」。

³ 歐盟智慧財產局商標審查基準，GUIDELINES FOR EXAMINATION EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO)，頁 838，<https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/trade-mark-guidelines/1-introduction>（最後瀏覽日：2021/09/13）。

⁴ 同前註，頁 843。

⁵ 同前註，頁 844-845。

對於涵義廣泛的商品／服務名稱，EUIPO 並不會依職權過濾或割裂解析其實質內容為何，因此，當二個商品／服務在同一個尼斯分類且無法清楚區分時，若有部分相同或重疊，得認屬「相同」商品／服務之情形。例如第 25 類的「皮革製衣服」與「女用外出服」，二者在「皮革製之女用外出服」部分相同；又如第 36 類「線上銀行服務」與「商業銀行服務」，二者在「線上商業銀行服務」部分相同。

前述「相同」商品／服務之認定方法，並不適用以下有關「類似」商品／服務所需考量相關因素之判斷原則⁶。

二、類似商品／服務之認定

商品／服務是否類似之判斷，EUIPO 原則上係就商品／服務所有相關因素，尤其是商品／服務的性質、用途或目的、使用方法、彼此是否互補或競爭等因素加以綜合考量，此 5 項又被稱為 Canon⁷ 因素。實務上亦可視具體個案情形，考量商品／服務的行銷管道、相關消費者、產製來源等因素，或依其特殊性考量其他相關因素。

對於相關因素的審酌，EUIPO 通常是聚焦在所比對商品／服務的特性。例如「滑雪板」與「滑雪靴」的性質或使用方法並不相同，且無競爭關係，惟可著眼於該等商品的用途或目的、互補性、行銷管道、產製來源及／或相關消費者等因素。個案上所考量的相關因素不盡相同，其取決於所比對商品／服務之特性。雖無須一一列出所有可能參考因素，但應注意該等因素之間的關聯性，是否足以認定商品／服務具有類似性⁸。

三、各項參考因素之適用標準

茲就 EUIPO 判斷類似商品／服務各項參考因素之內涵及適用標準，簡要說明如下：

⁶ 同前註，頁 846-847。

⁷ Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Case C-39/97 (ECJ, Sep. 29, 1998).

⁸ 同註 3，頁 849-850。

（一）性質（nature）

商品／服務的「性質」，通常是指商品／服務被認知的基本品質或特性，換言之，即「該商品／服務是什麼？」的概念，例如「優酪乳」是一種「奶製品」；「汽車」是一種「交通工具」等。

二個比對的商品，可以被一個廣義的種類名稱所涵蓋時，不應理所當然認定二者性質相同。例如第31類的「新鮮水果」與第30類的「咖啡」；第29類的「動物性肉類商品」與第31類的「新鮮果疏」等，均屬於人類所食用的商品，雖可以統稱為「食品」，但該等商品性質各有不同。因此，若能以一個更具體或更狹義商品種類指稱之，較有利於本項因素的認定，例如「煉乳」與「奶酪」均屬「乳製品」，二者性質相同；該「乳製品」種類名稱，屬於食品項下的次分類，相較於「食品」種類名稱，其範圍更小且具體⁹，較有利於類似商品的認定。

服務是指一方可以提供給另一方無形且不會導致任何有體物所有權轉移的任何活動或利益¹⁰，因此，服務的性質，可透過提供給第三方的活動類型來定義，例如計程車服務與公車服務，性質上同屬提供運輸之服務¹¹。此外，EUIPO認為，在商標法規下，將一活動視為一項服務，係指其具有獨立的經濟價值而言，亦即，該項服務的提供，通常具有獨立的市場領域及目標客群，而不是商品購買後所提供的附屬活動。至於服務的提供，是否可以換取某些形式上的補償或金錢報酬，並非判斷活動是否該當「服務」的要件¹²。

（二）用途或目的（intended purpose）

商品／服務的「用途或目的」，是指其預期之使用目的，而不是指任何其他可能的使用方式。例如塑膠袋雖然可以用來擋雨，但是它的預期使用目的，是作為攜帶物品之用。因此，「用途或目的」可藉由商品／服務

⁹ 同註3，頁851-852。

¹⁰ 同註3，頁834。

¹¹ 同註3，頁853。

¹² 同註10。

的功能加以定義，換句話說，它是在回答「商品／服務滿足什麼需求？」、「商品／服務解決什麼問題？」等問題。再者，如果可以用一個更具體或更狹義的方式指稱商品／服務之「用途或目的」，較有利於本項因素的認定，例如「醋」的用途，應被具體定義為「日常調味品」，而不是所有食品皆可通用之「人類消費品」概念¹³。

（三）使用方法（method of use）

商品／服務的使用方法，是指用於實現商品／服務目的之方法，也就是商品／服務如何被使用的問題，通常是根據商品／服務的性質或用途而決定。然而，在分析商品／服務是否類似時，本項因素可能是不重要的，例如「報紙」與「書籍」都是供人閱讀之物，惟其類似關係，已可藉由均屬印刷品（性質相同），且均係提供娛樂或資訊（用途相同）等因素予以認定，毋庸再就「使用方法」因素予以考量。

然而，本項因素也可能具有重要性，可獨立於商品／服務之性質或用途之外而加以論述，例如第5類之治療皮膚病藥膏與第3類之化妝用乳膏，二者使用方法相同。但是，僅有本項因素存在，並不足以建立類似關係。例如第30類之口香糖與第34類之口嚼菸，其嚼食方法相同，但並非屬類似商品¹⁴。

（四）互補關係（complementary）

商品或服務對於另一種商品或服務的使用若是不可或缺（必要的）或具重要性（意義深重），具密切關聯性者，消費者可能認為其係由同一事業負責該等商品銷售或服務之提供，即具有互補關係。商品／服務若在功能上具有連結性，通常具有互補關係，例如第9類遊戲軟體對於第28類電子或線上遊戲功能，具有互補性¹⁵。

¹³ 同註3，頁853-854。

¹⁴ 同註3，頁854。

¹⁵ 同註3，頁855。

商品的零組件或裝配件，如果被獨立銷售，且係為配合商品本身（即指最終產品或成品）之正確使用；或缺少該零組件或裝配件，即無法發揮商品本身之預期使用目的時，該商品本身與其零組件或配件之間，亦具有互補關係¹⁶。例如第 21 類之電動牙刷及其替換刷頭、第 11 類之照明器具與照明裝配件等。

商品與服務之間，亦存在互補關係，例如第 37 類加熱系統的安裝、維修及保養服務，即在確保第 11 類加熱裝置正常功能運作，二者具有互補性。又如第 35 類各種食品零售服務，其所涉商品範圍相當廣泛，包括第 29、30、31 類之肉製品、糕點、糖果或新鮮蔬果等，且對食品零售服務內容的提供，具有重要性，亦存在互補關係之情形¹⁷。

本項因素並不具決定性效果，通常需要與商品／服務之產製來源、行銷管道或其他等因素一併考量，才有利於類似之認定。例如「滑雪板」與「滑雪靴」彼此之間不可或缺，具有互補性，相關消費者可能認為該等商品係由同一事業所銷售，其行銷管道與消費者亦相同，得為類似商品之認定。又如第 9 類及第 16 類之教學材料（例如印刷品、預錄資料之載體、錄影帶等），其對於第 41 類之教育課程是不可或缺，具有互補性，且該等教材通常係由同一事業所發行，消費族群及行銷管道相同，具有類似關係¹⁸。

但是，商品／服務如果來自不同的商業來源，即不具有互補關係，例如消費者很清楚房地產經紀人服務與金融機構服務不同，他們並不會期待銀行幫忙尋找房屋，或請房地產經紀人管理他們的財務。對於所有需要金錢援助的非金融交易，固然都需要金融服務的提供，且對房地產而言，更是不可或缺或具重要性，但依一般社會通念及市場交易情形，消費者並不會期待這些服務都是由同一業者所提供，二者不具互補性¹⁹。

¹⁶ 同註 3，頁 855-856。

¹⁷ 同註 3，頁 856。

¹⁸ 同註 3，頁 858。

¹⁹ 同前註。

商品如果是單純基於選擇或方便性而聯合或搭配使用時，並無法推論出一個商品對於另一個商品是不可或缺的結果。商品的聯合或搭配使用與互補使用關係，二者概念不同；聯合或搭配使用商品之間是否類似的判斷，應基於其他因素考量，而不是基於互補關係。例如第 18 類手提袋與第 25 類衣服，二者並不具有互補性，因為該等商品彼此之間並非不可或缺，其僅僅是單純的聯合或搭配使用，惟該等商品可能由相同或相關聯的製造商所銷售，且購買的消費族群及行銷場所（該等因素如後述）相同，故而認定類似，但並非基於互補關係。

此外，當某一商品／服務僅是支持或補充另一商品／服務，也不會被認為具有互補性。例如用於包裝之商品（如瓶子、盒子、罐子等附屬性商品）或用於促銷之商品（如傳單、海報、價格表等），該等商品／服務間不具互補性²⁰。

（五）競爭關係（competition）

當一種商品／服務可以替代另一種商品／服務時，其彼此之間即具有競爭關係。此意味該等商品／服務具有相同或相似的用途或目的，並提供給相同的消費者，彼此可以相互替代。例如第 27 類「壁紙」與第 2 類「油漆」，皆能覆蓋或裝飾牆壁，具競爭關係；第 41 類之「電影片租借服務」與「電影院服務」，皆係提供消費者觀賞電影，具競爭關係²¹。

競爭性的商品／服務，在某些情況下，價格可能差異很大，但此事並不會影響競爭關係的分析。例如，時裝或戲服用的珠寶，一般可以理解，其為了裝飾目的，通常會使用廉價的金屬、仿寶石或半寶石等商品，其與真正黃金鑲鑽珠寶，價格可能差異大，但儘管如此，二者仍具競爭關係²²。

²⁰ 同前註。

²¹ 同註 3，頁 860。

²² 同前註。

（六）行銷管道（distribution channels）

本項因素雖不是 Canon 因素之一，但在歐盟判斷類似商品／服務時，卻是經常使用。「行銷管道」的內涵，並非指銷售或促銷產品的方式，而是指行銷場所。歐盟法院判決指出，商品／服務透過相同行銷管道銷售，消費者易認為其市場領域相同，且可能為同一業者所產製。然而，現今超級市場、藥（妝）店、百貨公司等場所，即在銷售各式各樣商品，消費大眾知道這些賣場所銷售的商品係來自許多業者。因此，不應該過於強調此因素，僅能賦予較小的權衡比重，且只有在該等賣場之相同區域販售同種類商品的情況下，始有利於類似商品之認定，例如，超市的乳品區，百貨公司的化妝品區等。

商品在專賣店或特定商店銷售者，亦適用本項因素之判斷，因為消費者易相信該等商品係來自相同來源；商品如果不是在同一商店銷售，消費者並不容易認為其來源相同。例如，「輪椅」與「自行車」皆屬第 12 類的運輸工具，但二者行銷管道或場所不同，「自行車」通常在專業的自行車店或有運動器材的零售商店銷售。「輪椅」則是在醫療器材專賣店銷售，二者非屬類似商品²³。

（七）相關消費者（relevant public）

商品／服務的實際及潛在消費者，皆屬於相關消費者範圍；其可由一般大眾或專業人士（如企業客戶、特殊公眾等）所組成。相關消費者不必是最後的使用者。例如動物食品的終端使用者是動物，而不是消費者，此時，相關消費者應係指一般大眾。

相同的消費族群，因對商品／服務不同的需求，例如電視機、汽車及書籍等不同性質或來源的商品，皆可能由相同的消費者（即一般大眾）所購買，但此事實對於類似商品／服務之分析，並不會造成影響。在許多案例情況，所比對的商品／服務都是針對一般大眾，但其滿足消費者需求不同，而為不類似商品／服務。因此，消費者相同並不當然表示商

²³ 同註 3，頁 861。

品／服務類似，但是消費者若差異很大，則易為不類似之認定。例如「輪椅」與「自行車」都是針對普通消費者，但是可以根據其不同之個人需求、年齡等進行清楚分類。又商品／服務雖然都是以企業客戶為目標，但有可能在完全不同的市場領域提供。例如第1類之「用於林業之化學品」與油漆工業的「溶劑」。再者，商品／服務之相關消費者不同，應為不類似之認定²⁴，例如第9類「隱形眼鏡容器」與第10類「外科手術設備」，一為普通消費者組成，一為商業客戶組成，二者消費者範圍不同，商品不類似。

（八）商品／服務之產製來源（the usual origin of the goods/services）

本項因素所稱的「來源」，並不是指商品／服務的地理來源及產製業者的身分，主要是指商品／服務的製造領域或產業範圍。同類型的公司，如果普遍同時有生產商品及提供服務時，該商品與服務具有相同之來源。例如第16類之教科書與相對應之課程提供（第41類）具有相同的產製來源，因為提供教學課程的業者，通常會將教科書商品分給學生作為學習教材²⁵。

然而，當所有商品／服務都是源自一個大型（跨國）或控股公司時，將使本項因素失其意義。例如第3類之化妝品與第29至31類之各種食品，都是由一家大型公司生產，並無法反映普遍存在的商業習慣，因為依一般交易習慣，該等商品通常是由不同的產製業者所生產銷售，且屬特定產業，若有前述情形，應限縮本項因素的適用標準。

從商品／服務的製造場所、製造方法、專有技術（know-how）等特性，可以對商品／服務的產製來源作相關認定。例如第2類之亮光漆、漆、著色劑及媒染劑等商品，通常由同一企業生產，一般是指專業的化學公司；又如第25類皮帶與第18類皮革手提包，不僅在同一場所（例如皮革車間）製造，並且使用相同的工具及皮革處理機器；再如第42類之電腦病毒防護服務與軟體設計，均屬資訊技術領域，且涉及類似的技術知識等。

²⁴ 同註3，頁861-862。

²⁵ 同註3，頁863。

商業慣例的考量，亦有助於商品／服務產製來源的認定。尤其當製造商將業務擴展到鄰近市場時，對於認定不同性質的商品／服務是否具有相同來源的判斷特別重要。在此情況下，有必要確定此種擴展情形在產業中是否普遍，或者僅在特殊情況下才可能發生。例如第 25 類的鞋子與第 18 類的手提袋，依歐盟市場慣例，鞋子生產商同時也會涉及手提袋的製造。至於第 25 類的衣服與第 3 類的香水，雖然某些時裝設計師會以自己的商標銷售香水，但此情況並非服裝產業的商業慣例，它只發生在經濟上非常成功的設計師身上，故難以認定該等商品的產製來源相同²⁶。

四、各項參考因素之關係

Canon 因素是從法院判決中所列出來的判斷標準，並且一一被考量，惟其未指出該等參考因素之間的關係或重要性為何。但是個案在適用各項參考因素時，有些因素是相互關聯的，有些因素可能是比較重要的，無法就單一因素獨立思考，應就具體個案所爭議的商品／服務內容，考量所有相關因素後，作出類似與否之判斷，並為類似程度高、中、低之認定。

商品／服務之比較類型，無論是商品與商品、服務與服務、商品與服務之間，於比較時，均適用相同的判斷原則。只是在適用時，應考量商品與服務之間有形或無形的基本差異性²⁷。

（一）各項因素之相互關係

在許多情況下，各項參考因素之間的關係，可能是共用（shared）的，也可能是一致的（coincide），例如：

- 根據商品／服務之用途或目的，得認定出相關消費者的範圍。
- 依商品／服務之用途與相關消費者，得認定商品／服務是否具有競爭關係。

²⁶ 同註 3，頁 863-864。

²⁷ 同註 3，頁 866。

- 商品／服務行銷管道相同，其相關消費者也會相同。換言之，行銷管道不同，消費者也可能有所不同。
- 商品／服務針對不同消費者，即不具有互補關係。
- 使用方法通常取決於商品之性質與用途。

然而，在某些情況下，也可能不容易清楚區分所應適用的判斷標準，特別是「性質」、「用途或目的」及「使用方法」等。審查人員如果遇到此種困難，只要將該等因素聯合論述即可。例如，「發動機」是一種將各種能量轉換成機械力量與動作的機器，很難區辨該商品的「性質」與「用途」，在這種情況下，即無須進一步區分該商品是什麼性質或什麼用途之必要²⁸。

（二）各項因素之權重

依據所比對的商品／服務種類，各項參考因素可能或多或少具其重要性，應依具體個案情況而定。一般而言，每個因素的權重，取決於它對來源可能造成混淆之影響。對於可明確表示商品／服務來自或不來自同一企業或經濟關聯性企業的相關因素，應予優先考量²⁹。歐盟並將相關因素區分為強勢因素或較不重要之弱勢因素。

1、強勢因素，包括：

- 商品／服務產製來源，其對於混淆誤認之虞具有強烈影響，與常見的商業來源有關。
- 用途或目的，其對於消費者購買或選擇商品／服務具有決定性作用。
- 性質，其主要在於定義商品／服務的基本品質與特徵。
- 互補關係，商品／服務間使用關係越緊密，越容易使消費者相信其具有相同之來源。

²⁸ 同註3，頁864-865。

²⁹ 同註3，頁865。

- 競爭關係，通常具有競爭性的商品／服務，其用途及消費者相同。

2、弱勢因素，包括：

- 使用方法，因為縱使不類似商品也可以有相同之方式使用，例如「嬰兒車」與「購物手推車」（均屬第 12 類）。
- 行銷管道，因為縱使不類似的商品，也可以在商店的相同區域販售，其取決於陳列方式的差異，例如「口香糖」（第 30 類）與「香煙」（第 34 類）。
- 相關消費者，特別是當商品／服務都是針對一般大眾時，例如「電視」（第 9 類）與「果汁」（第 32 類）。

（三）商品／服務之類似程度

商品／服務之類似程度（高、中、低），取決於多少因素及所賦予之權重。類似程度的認定，對於混淆誤認之虞之結果判斷，亦具有重要關聯性。一般而言，僅有單一因素，即使是強勢因素，通常並不足以認定商品／服務類似，應將各項因素及其重要性一併考量，才能得出最後類似與否的結論。原則上，兩個弱勢因素（例如行銷管道及相關消費者）的組合，對於類似商品／服務之認定，並不具有決定性³⁰，惟當兩個強勢因素（例如性質與產製來源）的組合，或者一個強勢因素與兩個弱勢因素的組合，通常可以為類似認定。例如「牛奶」與「起司」（均屬第 29 類），其用途與使用方法不同，且不具競爭性或互補性，但二者皆為乳製品，其性質相同，且商品產製來源（乳製品公司）相同，該等事實對於類似商品之認定，具有決定性影響。

相同因素的數量及其重要性或權重之認定，可建立商品／服務的類似程度。一般而言，共通因素的數量越多，類似程度就越高。僅基於兩個因素所為類似程度之認定，與商品／服務在四個或更多相關因素相同之認定

³⁰ 同註 3，頁 866。

情形不同，通常其類似程度不高。然而，其並無法進行數學上的分析，而取決於每一個案件的具體情況³¹。

五、類似商品／服務之特定問題

對於某些特定商品／服務，例如零組件、原材料及半成品；商品所涉之安裝、維護及修繕等服務；諮詢服務；出租與租賃等，除適用前述相關因素外，歐盟審查基準以附錄方式，進一步解釋其所適用的一般性規則與例外情形。

（一）零組件及裝配件（Parts, Components and Fittings）

商品由多個零組件組成的事實，並不當然表示該商品本身（成品）與其零組件之間可以建立起類似關係。例如第12類之汽車商品，與製造汽車所需之金屬、鋁、塑料、油漆等原料，及其零組件、裝配件、底盤、驅動程式、電子設備、內裝或外裝等之間，其性質、功能、用途、行銷管道或場所明顯不同，消費者亦知道該等產品為他人所製造／銷售，來自許多不同的來源。而且有些材料或商品只能使用在產業中，不可能到達或為一般消費大眾所購買，例如用於形成底盤的普通金屬，與汽車商品明顯不同，且與所有其他零組件及配件不同³²。

商品本身與其零組件之間，僅有在例外情況下得以認定類似，其取決於個案具體情況，並要求至少應有一些認定類似的主要因素存在，例如生產者、消費者、及／或互補關係等³³，如前述零組件或裝配件若可獨立出售，且消費者期待係由原廠或經其管控所生產的情況下，得為類似之認定。

（二）原材料及半成品（Raw Materials and Semi-Processed Goods）

對於原材料、半成品與其成品之間，亦採取類似標準。在大多數情況下，僅將一種產品用於製造另一種產品的事實，並不足以表示其具有類似關係，因為他們的性質、用途、相關消費者及行銷管道等，可能非

³¹ 同註3，頁866-867。

³² 同註3，頁877-878。

³³ 同註3，頁868。

常不一樣³⁴。再者。原材料、半成品與其成品之間，並不具有互補關係，因為互補關係僅適用在商品的使用上，不適用在商品的生產過程，將一種商品製成另一種商品，並不是基於商品的互補關係，而且未加工材料通常是用於產業，而不是由最終消費者直接購買，例如第 25 類「衣服」可以用第 18 類「皮革」或「動物皮」所製成，但前者為一般消費者所購買，後者為製造產業所使用，該等皮革原料亦不能視為衣服成品的補充性商品。又「皮革」雖可用於製造「皮鞋」商品，但此事實亦不足以得出該等商品應認定類似之結論，因為二者的性質、用途及相關消費者截然不同，且該未加工材料係用於製造產業，不是由最終消費者直接購買³⁵。

但是，是否類似之最終結論，可能取決於個案的具體情況，例如原材料的轉化程度，或是否為最終產品的基本成分等。原材料對最終產品的重要性越高，商品類似之可能性越大。因此，當原材料或半成品可以決定最終產品的形式、特色、品質或價值時，可建立其類似關係。在此情況下，其與最終產品可分開來，並且經由相同的行銷管道取得。如「寶石」可以決定最終「珠寶」產品的形式、特色、品質或價值，其轉化程度小，且在相同的行銷管道（珠寶店）可與珠寶產品分開獨立出售，該原料與成品之間，得為類似之認定³⁶。

根據歐盟案例法，需要經過轉化處理（transformation process）的原材料，與混合或覆蓋該等原材料的最終產品（成品），就其性質、用途與預期目的而言，有本質上的差異³⁷，類似與否之認定，取決於個案的具體情況，若原材料的轉化程度小（insignificant），而且可與最終產品分開而被獨立銷售時，則被認為類似商品的可能性大。例如第 24 類之紡織原料（textiles）與紡織製品（textile goods，如床單、桌布等）之間，得認定低度類似，因為該原料到最終產品的轉化程度小，亦即，其僅僅是將布料裁切成型，及／或縫製成最終產品，且許多企業允許消費者購買

³⁴ 同註 3，頁 869。

³⁵ 同註 3，頁 878-879。

³⁶ 同註 34。

³⁷ 同註 34。

此種原料製成的基本材料或現成墊子等，相關消費者可能期待該等商品來自同一業者³⁸。

關於烹調食物的成分（ingredients），歐盟把它視為原材料的次分類，故其處理方式與原材料相同。烹調食物所需之材料，縱然都是屬於食品種類項下之商品，並不當然認定其與最終產品（成品）之間具類似關係，例如第 30 類的酵母與麵包。但是材料如果是烹調食物的主要成分，如果同時也存在其他參酌因素，特別是商品產製來源、性質、用途或使用方法時，則認定類似的可能性高³⁹，例如第 29 類的魚片與魚排；第 30 類的麵糰與披薩。

（三）配件（Accessories）

配件通常是指用來改善或完備主要產品所額外附加的物件，且通常係為了裝飾作用。它與零組件及裝配件不同，配件雖然常以緊密連接方式使用，但它並不是構成主要產品的組成部分。

將某產品與另一產品聯合使用之事實，並不必然為類似性之認定，例如「衣服」（第 25 類）與「髮飾」（第 26 類）。但是配件如果通常係由主要產品製造商所生產，消費者也期待主要產品與配件為同一業者所管控生產，特別是它們的行銷管道也相同時，得為類似商品之認定。例如第 12 類之「自行車」與「自行車掛籃（袋）」；第 9 類之「眼鏡」與「眼鏡盒」等⁴⁰。

（四）安裝、維護及修繕服務（Installation, Maintenance and Repair Services）

就商品與服務的性質而言，二者原則上並不類似，商品與其所涉之安裝、維護及修繕服務，只有在下列 3 個條件都必備的情況下，才會例外地認定類似⁴¹：

³⁸ 同註 3，頁 879。

³⁹ 同註 3，頁 881-882。

⁴⁰ 同註 3，頁 869-870。

⁴¹ 同註 3，頁 870。

- 在市場上普遍存在商品製造商也提供該等服務之情形。
- 商品與服務的相關消費者範圍相同。
- 安裝、維護與修繕等服務之提供，係獨立於購買商品之外，它不是商品的售後服務。

例如第9類「數據處理設備與電腦」與第37類「電腦硬體之安裝及維修」；第11類「空調設備」與第37類「空調設備之安裝、維護及修繕」；第7類「金屬加工機械」與第37類「機械維護」等情形，得認定類似，然而，第19類「建築材料」與第37類「建築隔熱材料之安裝」；第25類「鞋子」與第37類「鞋子之修繕服務」；第12類「車輛」與第37類「機車之凹痕消除」等情形，得為不類似之認定。

（五）諮詢、顧問服務與資訊服務（Advisory, Consultancy and Information Services）

諮詢服務通常係依使用者的需求或情況，為其提供量身訂作之建議，並推薦特定之活動課程。資訊的提供，則是為使用者提供一般或特定事務或服務資訊，但不會向使用者提供特定活動課程相關建議。因此，尼斯分類第8版刪除第42類之「專業諮詢服務」，將諮詢、顧問及資訊服務歸入與諮詢主題相對應之服務類別。例如，「運輸諮詢」屬第39類；「商業管理諮詢」屬第35類；「金融諮詢」屬第36類；「美容諮詢」屬第44類等。藉由電子方式（例如電話、電腦）所提供資訊或諮詢服務，並不影響該等服務之分類。

諮詢、顧問及資訊服務，如果不是由同一業者所提供，那麼它們只有在具有互補關係且消費者可經由相同行銷管道取得的情況下，才會被認定類似。例如第44類「美容顧問」與第3類「化妝品」類似；第42類之「電腦軟體諮詢服務」與「軟體安裝及維護服務」具互補性，得認定類似。然而，例如第35類「購物指南」與第25類「衣服、鞋、帽」等商品，由於該等商品製造商，在市場上提供該等商品之資訊服務，並非習見⁴²，故得為非屬類似之認定。

⁴² 同註3，頁870-871。

（六）出租與租賃（Rental and Leasing）

出租服務（Rental services）與藉由租賃標的所提供的服務為同一類別。例如「電話出租」屬於第 38 類，因為「電信服務」屬第 38 類；「汽車出租」屬第 39 類，因「運輸服務」屬第 39 類。租賃服務（Leasing services）亦以前述相同方式進行分類。該等服務與其他服務或商品之類似判斷原則如下：

1、出租／租賃與相關服務之比較

即使出租服務與藉由租賃標的所提供的服務在同一類別，並不當然認定二者服務相同。該等服務之比較，仍須適用一般標準評估是否相同或類似。例如：第 36 類之「公寓出租」包含在同類之房地產事務中，該等服務相同；第 37 類之「推土機出租」並不包括在同類之房屋建築相關服務中，該等服務不能視為相同。

2、出租／租賃與商品之比較

出租／租賃服務與被出租／租賃之商品，原則上不類似。例如第 39 類「車輛出租」與第 12 類「車輛」；第 41 類「電影片出租」與第 9 類「DVD」商品。但是，商品製造商通常如果也提供相關出租服務，得例外認定類似。例如第 42 類「電腦軟體租賃」與第 9 類「電腦軟體」類似，但類似程度低；第 35 類「自動販賣機出租」與第 7 類「自動販賣機」類似，但類似程度低⁴³。

參、我國與歐盟之比較分析

有關我國「混淆誤認之虞」審查基準⁴⁴（下稱我國修正前審查基準）與歐盟對於商品／服務是否類似之相關判斷原則，有部分雷同，部分不同，說明如下：

⁴³ 同註 3，頁 871-872。

⁴⁴ 本文撰寫時，有關我國之部分，係援引中華民國 101 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 號令修正發布，101 年 7 月 1 日生效之「混淆誤認之虞」審查基準，頁 12-14。智慧財產局商標主題網—商標法規—商標審查基準彙編（tipo.gov.tw）（最後瀏覽日：2021/09/13）。惟前述審查基準嗣於 110 年 10 月 27 日經濟部經授智字第 11020030911 號修正發布，名稱並修正為「混淆誤認之虞審查基準」，智慧財產局網站，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-897802-5fb92-201.html>（最後瀏覽日：2021/11/08）。

一、臺歐參考因素對照表

臺歐判斷類似商品／服務之參考因素對照表

我國（修正前）	歐盟
商品： 1. 功能（包括相輔功能） 2. 材料 3. 產製者 4. 商品本身與其零組件或半成品 服務： 1. 滿足消費者特定需求（目的） 2. 服務提供者 商品與服務： 特定商品與提供特定商品之銷售、裝置或修繕等服務之間	商品／服務： 1. 性質★ 2. 用途或目的★ 3. 使用方法 4. 互補關係★ 5. 競爭關係★ 6. 行銷管道 7. 相關消費者 8. 商品／服務產製來源★ （★代表強勢因素，其餘為弱勢因素） 對特定問題之說明： 1. 零組件及裝配件 2. 原材料及半成品 3. 配件 4. 安裝、維護及修繕服務 5. 諮詢服務 6. 出租與租賃

二、相同之處

臺歐參考因素內涵之對照表

我國（修正前）	歐盟
功能（functions） 滿足消費者特定需求（服務之目的）	性質 用途或目的 使用方法 相關消費者
商品產製者（manufacturers） 服務提供者（services provider）	商品／服務之產製來源
商品本身與其零組件或半成品 （goods and their components or semi-finished products）	互補關係
特定商品與提供特定商品之銷售、 裝置或修繕等服務 （services are intended to provide the sale, installation or repair of certain goods）	商品及其所涉之安裝、 維護及修繕服務

我國所列之商品「功能」，在用語上，雖然與歐盟的「用途或目的」及「使用方法」等文字不同，惟依我國修正前混淆誤認審查基準之相關說明，例如：「原子筆、鉛筆及鋼筆，主要功能均在書寫，可滿足消費者相同之書寫需求」、「若後者的用途係配合前者的使用功能，前者欠缺後者即無法達成或嚴重減損其經濟上之使用目的」、「拖鞋，依一般社會通念，其主要功能在保護足部，協助步行，自應以此功能進行比對」等，可知商品「功能」之解釋範圍，可以包括商品的「用途」或「使用目的」等。復依歐盟見解，商品／服務之「性質」、「用途或目的」及「使用方法」等因素，有時是難以區分。基此，我國所列「功能」或「滿足消費者特定需求（服務之目的）」等因素，與歐盟之「性質」、「用途或目的」、「使用方法」等因素內涵應屬相當。

關於商品／服務之「性質」，我國雖未明列在類似判斷因素中，但實務上經常將之作為商品／服務本質上之比較，例如⁴⁵「系爭『綜合維他命營養補充品；……；酵素營養補充品』商品，與據爭『人體用醫藥品；……；醫療用營養品；營養補充品』等商品，均為人體保健所需之營養補充品或性質相當之商品，於性質、產製者具有共同或關聯之處，並經常在藥局、藥妝商店等同一銷售管道、販賣場所陳列販售，……，為同一或類似程度不低之商品」。

歐盟所稱之「商品／服務產製來源」因素，主要係考慮所爭議之商品／服務是否由同一事業所生產或供應，與製造產業或從事商品生產或服務提供有關，而不是指產製業者的身分；其概念相當於我國之「商品產製者」、「服務提供者」等因素，但在概念上較為清楚，說明較為詳細。至於其他所列「商品本身與其零組件或半成品」、「特定商品與提供特定商品之銷售、裝置或修繕等服務」等考量因素，我國與歐盟大致相當。

三、差異之處

（一）部分參考因素不同

臺歐參考因素差異之對照表

我國（修正前）	歐盟
行銷管道或場所，考量層次不同	行銷管道
無	競爭關係
相輔功能 （Mutually dependent or complementary functions）	互補關係
材料（raw materials）	原（材）料，為認定商品「性質」標準之一

⁴⁵ 智慧財產局中台異字第 G01080167 號商標異議審定書、智慧財產法院 109 年度行商訴字第 100 號判決。

1、行銷管道

關於商品／服務之「行銷管道」，歐盟雖認為弱勢因素，但係列在類似商品／服務判斷參考因素中；我國修正前混淆誤認審查基準則是放在「5.8 其他混淆誤認之因素」中，其例示說明為「商品之行銷管道或服務提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，如透過直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，則其與一般行銷管道行銷者，是否會發生混淆誤認則尚有斟酌之餘地。」等語，顯示我國於考量混淆誤認之虞時，對於此弱勢因素，係作為個案存在此其他參考因素加以綜合考量。觀諸實務運作情形，或有將「行銷管道」作為判斷類似商品／服務之因素，例如智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決⁴⁶等，或同時作為類似商品／服務及混淆誤認之判斷因素者，例如智慧財產法院 109 年度行商訴字第 86 號判決⁴⁷等，並非一致。復查昔日之「類似商品及類似服務審查基準」（該基準已於 93 年 7 月 1 日起失效），則係將「行銷管道或場所」列為類似商品／服務判斷因素之一，是以，如何思考該因素之定位，值得商榷。

2、競爭關係

商品／服務若可以達到相同或相似之用途或目的，彼此具有替代性或互換性，即具有「競爭關係」，且應為類似商品／服務之認定。該項因素並未明定在我國類似判斷因素中，實務上運用的情形也不多，主要因為具有競爭性的商品／服務，多屬功能相近或性質相當，應可

⁴⁶ 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決理由七（二）2.(2)，即「系爭商標指定使用於『餅乾；穀製零食……』商品與…據爭…先使用於糕餅等商品及餐飲服務相較，二者均屬可食用之蛋糕、甜點、零食等商品，或前者之商品常藉由後者之服務提供，二者於功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬類似程度極高之商品或服務。」

⁴⁷ 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 86 號判決理由伍、二、（二）2.(1) 將「行銷管道」列入商品／服務是否類似判斷中，即「……兩者均屬醫療用品與保健用品、製造過程所添加之成分、提供特殊營養素或具特定之保健功效，而於性質、功能、原材料、產製者、行銷管道及消費族群等項目，具有共同或關聯處，……，存有高度之類似關係」。復於理由伍、二、（七）將「行銷管道」作為混淆誤認判斷因素，即「行銷方式與行銷場所重疊性低：就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性高。……」。

以該等因素論述即可，例如歐盟所舉之「壁紙」與「油漆」商品，該等商品並未在我國「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中列為應相互檢索之商品。若當事人若有爭議，自得就該等商品具覆蓋或裝飾牆壁等功能為主張。

3、相輔功能或互補關係

我國修正前審查基準所列之「相輔功能」，其英文翻譯為「Mutually dependent or complementary functions」，雖然與歐盟之「互補關係」，均使用外文「complementary」一字，但適用情況不盡相同。歐盟的「互補關係」係指商品／服務之間的使用，是不可或缺或具重要性，消費者可能認為係同一業者負責該商品之銷售或服務之提供；其比較像我國所指稱「商品本身與其零組件或半成品之間，若後者的用途係配合前者的使用功能，前者欠缺後者即無法達成或嚴重減損其經濟上之使用目的，則被認定為類似商品之可能性較高」之情形，二者概念與適用範圍不盡相同。

我國對於「相輔功能」所為之例示，即：「例如鋼筆、鋼筆水及鋼筆盒，功能間具有相輔作用，可共同完成滿足消費者特定之需求。商品在功能上相輔的關係越緊密，類似的程度即越高」等，該例示情況，可能涵蓋歐盟所謂之「互補關係」、「聯合使用（use in combination）」及「從屬性商品／服務（ancillary goods/services）」等概念。商品／服務之「聯合使用」，係基於選擇或方便性的一起使用；「附屬性商品／服務」係指某商品／服務僅是用以支持或補充另一商品／服務而言，典型的附屬性商品包括用於包裝之商品（如瓶子、盒子、罐子等）。若以歐盟的概念來檢視鋼筆、鋼筆水及鋼筆盒等商品之間的關係，即：「鋼筆」與「鋼筆水」之間，可能互補性商品，因為缺乏其中之一，可能無法達成其經濟上之使用目的；「鋼筆盒」的主要用途或功能，僅是用來存放「鋼筆」而已，應屬鋼筆的附屬性商品。但「鋼筆水」與「鋼筆盒」不具有互補性，且無需聯合使用，其均是與「鋼筆」有關，始具有連結性。該等商品以「相輔功能」概括說明，

雖亦得推出類似的結論，但對於「互補關係」、「聯合使用」及「從屬性商品／服務」等概念，較無法釐清其間的差異性。況依歐盟觀點，並非有此3種情形均可直接認定為類似商品或服務，仍有些例外或其他因素應合併考量之情形。

我國實務案例⁴⁸曾認為「冰淇淋」與「糖果、餅乾、蛋糕、麻糬」等商品之間，具有原材料關係，且功能有互相輔助作用；「咖啡飲料、茶、茶飲料」與「糖果、餅乾」等商品之間可相互搭配銷售，且於各大飯店下午茶餐點、各咖啡店、飲料店等亦同時販賣，該等商品在功能上具有相關聯之處等論述，該等理由比較偏向商品聯合使用關係，應非基於商品的功能或用途，若以「相輔功能」概括解釋，容易擴大類似商品／服務之認定。這也凸顯歐盟在基準提到之互補關係，並不是單一決定性判斷因素，仍要就其他重要因素一併考量。

4、商品的材料或原料

關於商品之「材料」或「原料」，我國修正前審查基準僅說明如果某些商品重在其材質，得以材質之相近程度為優先考量。歐盟則認為將一產品用於製造另一產品的事實，並不足以表示其具有類似關係，如果是需要經過轉化處理之原料或半成品，可考量該等原材料的「轉化程度」，因為其可能與混合或覆蓋有該原材料的最終產品，在本質上不同，且原材料通常係用於產業中，而不是由最終消費者所直接購買等判斷標準。

我國法院判決⁴⁹曾認為系爭「蜜」商品，常為據爭「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕、蛋捲、鳳梨酥、蛋黃酥、果凍、羊羹、綠豆糕、麻糬」商品所使用之原料，兩者材料、產製者有所重疊而認定類似；或認為系爭「蛋卵」商品，為據爭「蛋糕、餅乾、麵包」等商品，不可或缺之重要原料，銷售管道亦有共同或關聯之處，類似程度高⁵⁰；又或認為系爭「蔥油餅、餡餅、饅頭、包子、速食麵、麵條、

⁴⁸ 智慧財產法院 104 年度行商訴字第 35 號判決。

⁴⁹ 智慧財產法院 104 年度行商訴字第 35 號判決。

⁵⁰ 智慧財產法院 108 年度行商訴字第 46 號判決。

水餃、餛飩」商品與據爭「穀製粉、麵粉、澱粉、油炸粉」商品之間，後者常為前者所不可或缺之主要原料，後者之用途即在於提供前者製作之用，前者若欠缺後者即無法製成或嚴重減損其經濟上使用目的等情而認定類似⁵¹。惟若依歐盟的判斷因素予以檢視，該等「蜜」、「蛋卵」、「穀製粉」等原料，經轉化處理後，與最終呈現之糕點、蔥油餅等商品的性質、功能、行銷管道等有所不同，是否類似之認定，仍有探討的空間。

（二）各項因素考量之優先順序略有不同

評估類似商品／服務時，我國修正前審查基準未特別說明每項因素所賦予的重要性如何，通常須依個案上所指定使用商品／服務之情況而定，並建議可先從商品「功能」考量，其次就「材質」而後再就「產製者」等相關因素考量；服務則以「滿足消費者的需求」、「提供服務業者」等因素加以考量。

歐盟則認為各項因素的權重，取決於它對來源可能造成混淆之影響，如果可以明確表示商品／服務來自或不來自同一企業或經濟關聯性企業時，應優先考量該項因素。並將相關因素劃分為強勢因素與較不重要之弱勢因素2個類型。強勢因素包括商品／服務之產製來源、用途或目的、性質、互補性及競爭性等因素；弱勢因素包括使用方法、行銷管道及相關消費者等。

（三）對商品／服務類似程度之論述不同

依我國修正前審查基準之例示說明，即：「『潤膚乳液』與『清潔乳液』實務上屬類似商品，同樣『潤膚乳液』與『除腳臭劑』實務上亦屬類似商品，然而很明顯前後二種類似程度並不相同。」其目的僅是提醒審查人員在個案中應就類似程度有所論述，方能使類似判斷更為周延，但是具體作法或如何判斷並不明確。

⁵¹ 經濟部經訴字第10206109940號訴願決定。

歐盟則認為商品／服務類似程度有低、中、高，取決於多少因素及所賦予之權重，考量因素數量越多，類似程度就越高，但是無法以數學方式分析，而是取決於每一個案之具體情況。對於類似或不類似之認定，歐盟亦提出指導原則，其認為僅有單一因素（即使是強勢因素），不一定可認定類似；兩個弱勢因素組合（例如行銷管道及相關消費者），亦不一定可認定類似。但是，如果是兩個強勢因素組合（例如性質與產製者），或一個強勢因素與兩個弱勢因素組合，應得認定為類似。

伍、結論與建議

市場上的商品／服務種類繁多，且隨著科技發達及網路普及，社會經濟交易型態不斷翻新，商品／服務可能因為許多方法解釋而被認定為類似，然而在商標法的架構下，判斷商品／服務是否類似，原則上應依商標法之立法目的考量，即以相關消費者是否會認為它們來自相同或雖不同但有關聯之來源，予以認定，不應過度解釋商品／服務之類似範圍，對於相關因素之適用標準，若有一定程度的共識，對於商標申請或商標權保護，方具有可預測性與確定性。本文擬借鏡歐盟有關類似商品／服務判斷之原理原則，提出下列幾點建議，並作為修法之參考。

一、將「行銷管道或場所」移列商品／服務類似之判斷因素

關於商品／服務之行銷管道或場所，我國修正前審查基準並未放在「商品或服務是否類似暨其類似之程度」因素項下考量，而是列為混淆誤認判斷因素之一，已如前述。借鏡歐盟規定，實可將之納為商品／服務類似判斷因素之一。但應注意的是，該因素不應賦予較大的權重考量，我國法院判決⁵²曾認為動物無購物能力，且於大賣場均有同時出售寵物用品及人類用品等情，認定寵物用食品與人類用食品屬類似商品，惟大賣場所匯集的各式各樣商標商品，主要來自許多不同之業者，以滿足一次購足的消費需求，因此，在認定商品是否類似時，對於「銷售場所」之考量，似應給予較小的權重，始能符合一般社會通念及市場交易情形。

⁵² 智慧財產法院 101 年度行商訴字第 83 號判決。

歐盟也持相同見解，認為「行銷管道或場所」是一較不重要或決定性較小的因素，只有在同一賣場之相同區域販售同種類商品的情況下，始有利於類似商品／服務之認定。

二、強化各項參考因素之內涵

對於判斷類似商品／服務之各項參考因素，歐盟係逐項說明每項因素的內涵，並針對特定問題及特定產業相關商品／服務，另以附錄方式詳細說明。我國則僅以簡要方式說明其適用情形，惟商品／服務種類眾多，涉及各種面向或專業上的考量，尤其是面臨一些特殊性問題時，實有必要進一步釐清商品／服務是否類似之判斷細節，始避免適用上的歧見。因此，可借鏡歐盟的規定方式，強化我國對於各項因素判斷內涵之說明。再者，我國所列之「相輔功能」因素，概念上包含歐盟之「互補關係」、「聯合使用」及「從屬性商品／服務」等情形，可借鏡歐盟審查基準，釐清其相關判斷原則。

再者，關於類似服務之認定，我國修正前審查基準僅列有「消費者需求」及「服務提供者」等2項因素，然實務上已經常考量包括服務的性質、提供方式、目的、行銷管道、場所或消費者等因素，顯見審查基準有不足之處，復觀歐盟審查基準特別說明服務與商品所需考量因素相關，只是在適用上，應注意商品與服務之間的基本差異性，宜參考我國實務運作情形及歐盟規定，將相關因素增修於審查基準中。

三、增加特定產業商品／服務類似判斷之說明

我國審查實務上，為便利民眾查詢檢索類似商品／服務範圍，依尼斯分類架構，就各類別商品／服務作進一步細分組群，將商品／服務性質相同者，原則上列為同一組群（包括小類組），作為必須相互檢索之商品／服務範圍⁵³，並以之作為類似商品／服務初步認定之基礎，但非為類似商品／服務判斷的唯一依據。惟商品／服務畢竟種類繁多，且涉及各種產業類別，每位審查人員專業背景又不盡相同，若有更多產業上之商品／服務資訊提供，應有助於商標審查品質。觀察歐

⁵³ 經濟部智慧財產局110年1月編印「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」前言說明。

盟係針對一些特定產業的商品／服務，例如「化學品、藥物及化妝品」、「汽車工業」、「電力裝置／設備」、「時裝與紡織工業」、「食品、飲料及餐廳服務」、「支持其他商業之服務」、「零售服務」、「金融服務」、「運輸、包裝及儲存」、「資訊科技」等⁵⁴，於審查基準以附錄的方式，進一步釐清或補充說明特定類別或商品／服務之間，於判斷相同或類似時，應有的產業觀念與注意事項，內容相當豐富且資料甚多，礙於篇幅限制與行文簡潔考量，本文無法詳細說明，惟其對商標申請人及審查人員而言，應該是一份非常實用的參考資料或判斷指南，若能參考歐盟作法，制訂一個適合我國國情的版本，並將之附錄在「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中，提供各界參考使用，應能提升認定類似商品／服務之共識，使我國商標法制及審查更臻完善。

⁵⁴ 同註3，頁874-898。

臺灣新竹地方法院 108 年度智訴字第 4 號 營業秘密案件刑事判決

【爭點】

營業秘密之秘密性與專利之新穎性或進步性不同，資料之秘密性是否得以「非一般涉及該類資訊之人，依當時通常知識即可得知」為斷？

【案件事實】

被告甲原於告訴人乙公司擔任技術應用部協理、研發部、產品支援部協理等高階經理人工作，且因甲擔任乙公司資訊安全委員會之委員，並參與公司秘密資訊管理辦法附表 5「秘密資訊管理方法一覽表【FY2015】各部門之秘密資訊」之制訂，而獲悉乙公司營業秘密檔案，並與乙公司簽有保密協定；系爭檔案一、檔案二、檔案三及檔案七所記載之秘密技術，則被上開保密切結書、秘密資訊管理辦法暨該辦法附表 5「秘密資訊管理方法一覽表【FY2015】及【FY2016】」具體定義為秘密資訊範疇。

甲因認其在乙公司內未受到合理之待遇，乃意圖為自己不法利益，未經授權或逾越乙公司之授權範圍，接續於民國 106 年 5 月 18 日、9 月 12 日及 9 月 18 日，將上開系爭檔案，自乙公司伺服器下載、重製於公務電腦、個人外接儲存設備及筆記型電腦。

案經乙公司察覺有異，提起告訴，被告甲審理時提出已於我國公告或公開之說明書，以及 Hitachi Chemical 產品網宣，主張系爭檔案之內容已公開，且不具檔案內容中乙公司聲稱之改良效果，故系爭檔案不具秘密性。

【判決見解】

一、技術內容之秘密性，與專利之「絕對新穎性」不同，營業秘密之秘密性係屬相對性概念，其所要求者僅為最低程度之新穎性，只要是「非一般涉及該類資訊之人所知者」即足當之，故 1 項營業秘密可能只是比一般知識、技法，多了一點技術上的先進性，或略為超過普通常識而已，且除了少數很明顯得知的情事外，原則上不應允許將多項先前技術之技術內容加以組合，以證明

某項技術資訊不具秘密性，故與專利不具進步性（基於先前技術能輕易完成）之無效抗辯亦不相同。

- 二、系爭檔案是否已為先前技術所揭示而不具秘密性，主要應著重於該等資訊與先前技術所揭示單一發明之內容是否完全相同，或二者雖有差異、但該差異係「一般涉及該類資訊之人」在被告行為時、基於通常知識即可得而知的，是倘非完全相同，且該差異非「一般涉及該類資訊之人」在當時依通常知識即可得而知者，即應認該技術資訊仍符合秘密性之要件。
- 三、被告甲所提臺灣專利公告號 I000000 號公開說明書之實施例 211 及臺灣專利公告號 I000000 號公開說明書內所記載實施例 3，與系爭檔案一所揭示磨液產品之配方組合相比，主要成分含量不同、氧化劑成分不同，且上開實施例未揭示其他成分差異；又乙公司所屬之日本總公司自 101 年起以該類研磨液配方之組合在臺申請眾多不同專利，雖可能涉及前揭磨液產品配方等上位概念之技術內容，然上開未揭示該等配方之整體或全部資訊，而秘密性之判斷，原則上並不允許組合複數先前技術之內容，以證明某項技術資訊不具秘密性，前揭各該專利公開說明書所揭示之單一技術手段並不足證明該檔案一係一般涉及該類資訊之人所得知者。
- 四、被告甲所提臺灣專利公開編號 TZ000000000 號公開說明書所述之技術內容甚為廣泛，似非可直接且無歧異地適用在系爭檔案二所揭示乙公司使用之化學品物質技術資訊；復該說明書未如系爭檔案二，明確揭示何廠商生產之特定「化學物質」商品，針對何種特定之研磨對象具有「研磨速率提升」或「加強效果」效用，且未揭示公司之何項產品有使用何供應商提供之該特定「化學物質」商品，是兩者資訊顯有差異。
- 五、被告甲所提 Hitachi Chemical 產品網宣揭示之研磨液產品所採用之研磨微粒，與系爭檔案三揭示乙公司之研磨液產品及試作研磨液樣品所採用研磨微粒不同，且該網站文宣並未如系爭檔案三記載前述產品或樣品配方之 PH 值、研磨微粒粒徑、濃縮倍數等等資訊，亦未對不同產品間之效能進行實際數值之比較，兩者所揭示之內容明顯有異。另臺灣專利公開號 TZ000000000 號及公告號 I000000 號公開說明書所載比較例揭示之 PH 值為 10，與系爭檔案三所

載之 PH 值為 10.2，已有不同，且臺灣專利公開號 TZ000000000 號公開說明書未揭示其是否採用與系爭檔案三所揭示乙公司研磨液產品之構型、表面特性皆相同之物質作為研磨粒子，故該等證據所揭示研磨液與系爭檔案三之記載內容，存在差異。

六、臺灣專利公開編號 TZ000000000 號、TZ000000000 號、臺灣專利證書編號 TWI485236B 號之公開說明書所揭示之化學成分組成，與檔案七所載研磨液產品配方組成相同，然該等專利公開說明書均僅揭示主要成分之含量比例，未提及另一成分酸類之含量比例，且該等專利所揭示之主要成分之含量比例，亦與研磨液產品之主要成分含量比例有別，是各該專利與檔案七所載研磨液產品間，仍至少存有主要成分、酸類成分之含量比例之差異。

七、被告甲所提證據與系爭檔案內容存有差異，又未進一步提出其他證據證明，上述差異係相關技術領域之通常知識，故無從否定系爭檔案之內容具秘密性。

八、結論：

系爭檔案一、檔案二、檔案三及檔案七具有秘密性，被告甲其未經授權或逾越職務目的範圍，下載、重製系爭檔案，觸犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款知悉並持有營業秘密，未經授權、逾越授權範圍而重製營業秘密罪。

智慧財產法院 109 年度刑智上易字第 85 號 有關「循利寧」商標權侵害事件刑事判決

【爭點】

主張商品上的文字係依據食品相關法令標示，是否得作為無侵害商標權的正當事由？

【案件事實】

被告經銷販售含有銀杏成分，與告訴人「循利寧」商品屬類似商品之循易寧錠商品，使用近似於「循利寧」商標之「循易寧錠」商標於包裝盒，有致相關消費者誤認混淆之虞，經告訴人發現網路上有販售，上網購得循易寧錠商品後報警循線查獲。地方法院以其犯商標法第 95 條第 3 款之侵害商標權罪判處罪刑，被告不服提出上訴。

上訴意旨主張：被告係依法令在本案商品外包裝上標示「品名」為「循易寧錠（銀杏）食品」，並非出於行銷目的，不構成商標使用。又該字樣標示在外包裝背面，字體小且未強調「循易寧」字樣，不會成為辨識標示，正面尚有所占版面比例較大且較為顯著之「葉子」圖樣及「GINGKO TABLET」字樣，且包裝盒為橫向設計，與告訴人商品為直向設計不同，被告並無侵害商標權故意。另告訴人循利寧商品為「醫師藥師藥劑師指示藥品」，與本案商品為民眾可任意自行購買之食品有別，藥師等專業人士並無將兩者混淆誤認之可能。

【判決見解】

一、被告在案商品外包裝上使用「循易寧錠」構成商標使用：

本案商品外包裝（見附圖），正面標有「GINGKO TABLET」英文字及葉子圖樣，背面則標示「循易寧錠（銀杏）食品」中文字，且「循易寧錠」字體較「（銀杏）食品」加粗又放大，姑不論正面的「GINGKO」英文字是否會發揮識別商品來源之效果，但以我國習用中文之消費者而言，當也會以背面加粗又放大的中文「循易寧錠」作為識別商品來源之標示，自足使相關消費

者認識其為商標，又本案商品既流通於市場上，當屬出於行銷目的之使用。因此，被告在包裝上使用「循易寧錠」構成商標使用。

二、被告上訴意旨所主張之理由並不足採：

（一）食品安全衛生管理法第 22 條規定，食品之容器或外包裝，應明顯標示品名；復依同法施行細則規定，其名稱應與食品本質相符。又依衛生福利部食品藥物管理署公告之「食品品名標示規範彙整」，針對「食品內容物（原料）及其成分併同列示為食品品名者」，規定「如食品內容物非直接添加原料之純化成分者，或未達公告之食品添加物規格標準，應屬食品原料萃取物中成分，不得直接宣稱該純化成分名稱為品名，僅得以其原料名稱及純化成分名稱併同列示之方式為品名。」並舉例「食品中添加符合『食品添加物使用範圍及限量暨規格標準』第 8 類營養添加劑相關規定之『葉黃素』，則品名得宣稱『葉黃素』；惟如僅添加金盞花萃取物原料，並非含純化『葉黃素』者，品名得以『金盞花萃取物（含葉黃素）』或等同意義字樣標示。」準此，本案商品為複方成分之食品，除銀杏果外，尚包含大豆卵磷脂、山楂等等，依前開規定，其品名固不得標示為「銀杏」，但仍得以「某某萃取物（含銀杏果）」等類似之方式標示，惟被告卻標示「循易寧錠（銀杏）食品」，而「循易寧」並無固有意義，其非原料亦非成分的名稱，顯與所標示之食品的本質並不相符。

（二）被告自承知悉告訴人的「循利寧」，只是覺得方便好用才將本案商品取名為「循易寧」等語，顯見被告以之為命名，主觀上是用來辨識商品來源，客觀上也發揮了辨識商品來源之功能，不僅構成商標使用，被告亦有侵害他人商標權之故意，縱被告外包裝正面另有標示英文「GINGKO TABLET」，仍無從卸責。

（三）本案商品為「營養補充品」，與「循利寧」商標指定使用之西藥等商品為類似商品，又民眾既可任意購得本案「循易寧錠」商品，且該等民眾亦可在社區藥局、藥妝店等透過藥師、藥劑師指示下購得告訴人「循利寧」商品，顯見「循利寧」與「循易寧」之相關消費者為一般

消費者，而非僅限於藥師等專業人士。再者，被告自承告訴人之「循利寧」膜衣錠有在電視上廣告，「循利寧」商標並經智慧局於 108 年列為著名商標，具相當知名度，本案「循易寧錠」商品同屬含銀杏成分之商品，且一同在藥局或藥妝店販售，則相關消費者於選購銀杏成分商品時，於異時異地隔離觀察，自有可能誤以為本案商品與告訴人「循利寧」商品為同一來源，或兩者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存在，而有產生混淆誤認之虞，被告在客觀上已構成商標法第 95 條第 3 款要件。

三、判決結論：

本件被告上訴為無理由，應予駁回。

系爭商標	註冊第 01165887 號
	第 5 類：西藥、血液循環改善藥劑。

判決附圖



● 澳洲加入歐盟設計檢索工具 DESIGNview

澳洲智慧財產權局（下稱澳洲智慧局）的外觀設計資料，已自 2021 年 9 月 13 日起，加入歐盟智慧財產局（EUIPO）的 DESIGNview 線上檢索工具。

包括澳洲智慧局，DESIGNview 目前已有 73 個智慧局加入並提供外觀設計資料。

DESIGNview 資料庫，若加上澳洲智慧局超過 22 萬個工業外觀設計，目前總計可提供超過 1 千 800 萬個外觀設計的相關資料。

DESIGNview 在 2012 年 11 月 19 日首次推出以來，已提供來自 163 個不同國家、超過 670 萬次檢索服務，其中以英國、德國和中國大陸的用戶使用頻率最高。

對 EUIPO 而言，澳洲智慧局與 DESIGNview 的整合為其強調與國際夥伴互助的國際合作計畫（International Cooperation programme）帶來具體成效。

對澳洲智慧局而言，加入 DESIGNview，可以讓其他智慧局輕易檢索到可作為先前技術考量基礎的澳洲設計，也可以為澳洲的設計師和企業提供接觸全球市場的另一個管道。

相關連結

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/news/-/action/view/8905253>

● EPO 與 OMPIC 簽署 MoU

歐洲專利局（EPO）與摩洛哥工業與商業產權局（OMPIC）於 2021 年 9 月 22 日首次進行線上會議，開啟了兩局合作新篇章。

歐洲專利效力延伸協議（validation agreement）於 2015 年 3 月 1 日生效，兩局局長評估了 EPO 與 OMPIC 間的歐洲專利效力延伸協議。根據該協議，2020 年約莫 400 個歐洲專利在摩洛哥也能受到保護，並預計未來幾年案件數能持續增加。

該歐洲專利效力延伸制度係由專利申請人依需求進行申請，使歐洲專利在未加入歐洲專利組織的國家中獲得保護的一個既簡單又實惠的方式。其程

序係依申請並向 EPO 繳納規費後，歐洲專利申請案及歐洲專利得直接或以 Euro-PCT 程序透過歐洲專利效力延伸協議制度，於協議有效的地區中，取得與當地相同效力之專利權保護，例如摩洛哥。而專利生效程序，僅受到當地法規所規範。

深化合作

會議以雙方簽署備忘錄（MoU）畫下句號，並使摩洛哥成為第 31 個實施合作專利分類（CPC）來分類技術文件的智慧財產局。

兩局間的合作，也在其他方面積極發展，包括 EPO 協助輔導及培訓 OMPIC 審查員，加強專利資料交換及資訊科技能力的建置，以及協助當地發明人的措施。

相關連結

<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210922.html>

專利

● 智慧局 AEP 10 月份統計資料簡表

表一：2021 年 10 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2021 年 01 月	2	0	17	1	20	79	6	2	0	87	107
2021 年 02 月	2	0	5	1	8	41	4	0	1	46	54
2021 年 03 月	1	0	15	4	20	28	5	0	0	33	53
2021 年 04 月	1	0	7	3	11	18	1	0	6	25	36
2021 年 05 月	1	0	8	3	12	38	11	0	1	50	62
2021 年 06 月	3	0	6	3	12	17	15	0	2	34	46
2021 年 07 月	1	0	10	2	13	17	2	0	0	19	32
2021 年 08 月	0	0	5	2	7	23	2	0	2	27	34
2021 年 09 月	1	1	12	0	14	21	5	1	0	27	41
2021 年 10 月	0	1	6	4	11	18	1	0	0	19	30
總計	12	2	91	23	128	299	52	3	12	366	*494

依申請人國別統計

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	12	2	91	23	128
開曼群島 (KY)	94	2	0	7	103
南韓 (KR)	37	43	0	0	80
美國 (US)	62	2	1	1	66
日本 (JP)	51	3	0	0	54
中國大陸 (CN)	7	0	1	1	9
盧森堡 (LU)	2	0	0	0	2
薩摩亞 (WS)	0	0	1	0	1
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
荷蘭 (NL)	2	0	0	0	2
以色列 (IL)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	6	0	0	2	8
新加坡 (SG)	3	0	0	0	3
瑞典 (SE)	3	1	0	0	4
義大利 (IT)	4	0	0	0	4
德國 (DE)	14	0	0	0	14
丹麥 (DK)	4	1	0	0	5
瑞士 (CH)	2	0	0	0	2
法國 (FR)	1	0	0	0	1
澳大利亞 (AU)	0	0	0	1	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
香港 (HK)	1	0	0	0	1
總計	311	54	94	35	*494

* 註：包含 7 件不適格申請（3 件事由 1、1 件事由 2、1 件事由 3、2 件事由 4）。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2021 年 1 月至 2021 年 10 月底	57.9
事由 2	2021 年 1 月至 2021 年 10 月底	91.2
事由 3	2021 年 1 月至 2021 年 10 月底	94.1
事由 4	2021 年 1 月至 2021 年 10 月底	61.7

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2021 年 10 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	220	45	265	70.48%
日本（JP）	41	3	44	11.70%
歐洲專利局（EP）	25	6	31	8.24%
中國大陸（CN）	25	0	25	6.65%
澳大利亞（AU）	3	0	3	0.80%
南韓（KR）	3	0	3	0.80%
新加坡（SG）	3	0	3	0.80%
芬蘭（FI）	1	0	1	0.27%
德國（DE）	1	0	1	0.27%
總計	322	54	376	100.00%

註：其中有 7 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 「減碳技術發展之專利地圖」已公告本局網站，歡迎各界參考！

「2050 年淨零轉型」是全世界的目標，減碳技術的研發不僅可促進「淨零碳排」，更是創新科技很好的商機。本局依據世界智慧財產權組織（WIPO）於 2010 年建立的綠色目錄（WIPO IPC Green Inventory）七大類別主題完成「減碳技術發展之專利地圖」，內容包括近 10 年相關產業專利申請趨勢分析，以及各技術主題之主要專利申請人其具有參考性之案例分享，提供我國相關業者發展方向及技術分析的重要參考。

此外，本局於全球專利檢索系統（Global Patent Search System, GPSS）已完成「綠色技術專區」，依據 WIPO 綠色目錄之分類主題，提供相關主題之技術分析報告，並建置具有協助帶入檢索條件功能之查詢介面，使國內相關業者能藉以搜尋其欲研發創新的相關專利，加速相關技術的專利研發，歡迎各界多加利用。

全球專利檢索系統（GPSS） <https://gpss.tipo.gov.tw/>

若有疑義，請洽詢承辦人：鄭先生 （02）23764058

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-897738-d3b70-1.html>

其他

● 智慧局公布 110 年第 3 季智慧財產權趨勢

110 年第 3 季，我國受理 3 種專利申請合計 18,139 件，商標申請 24,699 件，各較上年同期減少 4% 及 5%。以發明專利而言，我國大型企業申請件數增加 6%，維持充沛的研發能量，台積電申請 580 件續居第 1，外國人以應用材料 220 件最多。商標申請多集中在「農業食材」產業，申請人部分，我國統一企業申請 250 件超越其他申請人，外國人以富途網絡科技 71 件居首。

專利申請

發明專利申請件數呈現小幅成長

我國受理申請之三種專利件數中，發明專利為 12,248 件，較上年同期小幅成長 2%，主要來自外國人申請件數的增加，而其他專利則有減少情形（如表 1）。

我國大型企業研發能量持續

我國企業整體發明專利申請 3,757 件，較上年同期略增，其中，大型企業申請 3,010 件，較上年同期（2,827 件）成長 6%，以第 3 季而言，件數為近 5 年最高，研發能量豐沛（如圖 2）。

台積電及宏碁在本國人發明及設計專利件數分居第一

我國前十大發明專利申請人及前五大設計專利申請人之件數，大多呈現正成長，其中，台積電申請 580 件發明專利，宏碁申請 30 件設計專利（如圖 4、5），超越其他申請人，以第 3 季而言，件數均分別創下各該公司 10 年來最高紀錄，另台積電已連續 6 年高居本國人發明申請件數之首，而宏碁則首度躍升設計專利件數第 1。此外，南亞科在發明專利件數之成長率為 119% 最高，成長快速（如圖 4）。

我國學研機構及金融三業發明專利件數均下滑

我國大專校院發明專利申請件數較上年同期減少 7%，申請人中，陽明交大以 43 件發明專利，位居各校之首，另私立學校以崑山科大 32 件最多，前十大申請人之申請件數多有成長（如表 2）。研究機構之發明專利申請件數下降，其中，工研院申請 39 件最多（如表 3）。此外，我國金融三業共申請 49 件發明專利，以銀行業占多數（如表 5），申請人以中國信託申請 16 件，位居金融三業之首（如圖 7）。

外國人發明專利申請件數呈現正成長

外國人專利申請件數小幅成長，主要來自發明專利件數增加 5%（如表 1）。在我國布局專利之國家（地區）中，發明專利以日本 3,060 件最多，美國及南韓件數分別成長 16% 及 21%；設計專利亦以日本 268 件最多，中國大陸及瑞士件數則均增加 68%，較為顯著（如圖 3）。

應用材料及 PSA 汽車在外國人發明及設計專利件數分居第一

前十大外國申請人中，發明專利以應用材料申請 220 件，超越其他申請人，成長率以英特爾增加 118% 最高（如圖 4），而設計專利申請，以 PSA 汽車 74 件最多（如圖 5）。

商標申請

商標申請件數減少

商標受理申請 24,699 件，較上年同期減少 5%（31,594 類，減少 3%）；本國人件數下降 7%，而外國人件數則持平（如表 1、圖 8）。

統一企業在我國商標申請件數高居首位

申請類別方面，本國人在第 35 類（廣告、企業經營及零售批發服務等）申請 4,158 件最多，成長 9%（如圖 9）。在前十大申請人中，統一企業申請 250 件，遠高於其他申請人，件數居次的虹光大江則由上年同期 0 件增加至本季 86 件，成長快速（如表 6）。

富途網絡科技在外國人商標申請件數最多

外國人中，中國大陸申請 1,366 件超越其他國家（地區）（如圖 3），類別方面，以第 9 類（電腦及科技產品等）1,177 件最多（如圖 10），小幅成長 4%。申請人則由上年同期未曾申請的中國大陸富途網絡科技（71 件）件數最多（如表 7）。

我國商標申請集中在農業食材產業

產業方面，我國受理之商標申請係以「農業食材」為主，是我國人申請件數之最大宗（6,087 件），呈現高度集中的現象，亦與外國人申請件數差距最大。外國人則在「技術研究」產業申請 1,976 件最多（如圖 11）。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-897790-1ac2c-1.html>

110 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,416	3,547	4,418	1,017	487	54
2 月	5,057	4,421	4,323	906	456	38
3 月	6,683	4,244	5,051	1,018	596	49
4 月	5,814	3,923	4,851	998	539	34
5 月	5,906	3,759	5,007	962	495	30
6 月	6,388	3,902	4,786	951	601	34
7 月	5,973	4,191	4,524	1,037	600	25
8 月	5,942	3,784	4,841	996	533	43
9 月	6,224	3,854	5,305	969	619	25
10 月	5,663	4,181	5,291	1,013	562	26
合計	59,066	39,806	48,397	9,867	5,488	358

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

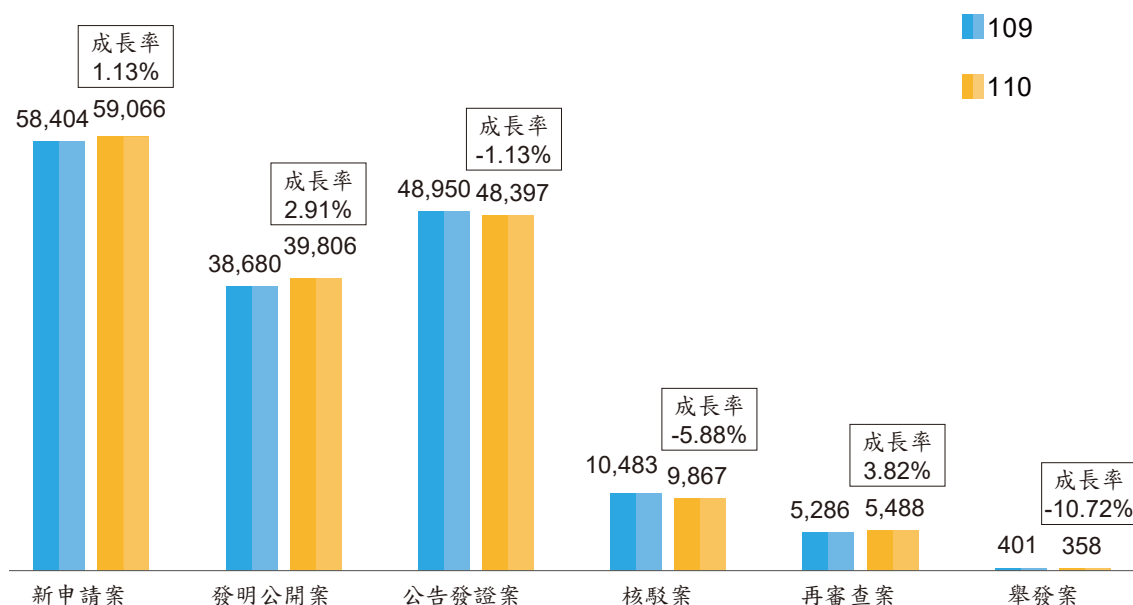
109/110 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	4,767	5,416	5,514	3,547	5,139	4,418	865	1,017	563	487	44	54
2 月	5,120	5,057	3,358	4,421	4,421	4,323	1,026	906	410	456	52	38
3 月	6,793	6,683	2,921	4,244	5,041	5,051	1,049	1,018	483	596	36	49
4 月	5,675	5,814	3,716	3,923	5,540	4,851	1,121	998	534	539	23	34
5 月	5,531	5,906	3,761	3,759	4,652	5,007	1,026	962	506	495	32	30
6 月	6,069	6,388	4,084	3,902	4,678	4,786	1,024	951	587	601	44	34
7 月	6,410	5,973	4,232	4,191	4,894	4,524	1,115	1,037	578	600	38	25
8 月	5,772	5,942	3,523	3,784	4,986	4,841	1,076	996	481	533	49	43
9 月	6,713	6,224	3,635	3,854	4,952	5,305	1,089	969	628	619	43	25
10 月	5,554	5,663	3,936	4,181	4,647	5,291	1,092	1,013	516	562	40	26
合計	58,404	59,066	38,680	39,806	48,950	48,397	10,483	9,867	5,286	5,488	401	358

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

109/110年專利案件申請及處理數量統計對照圖



110 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

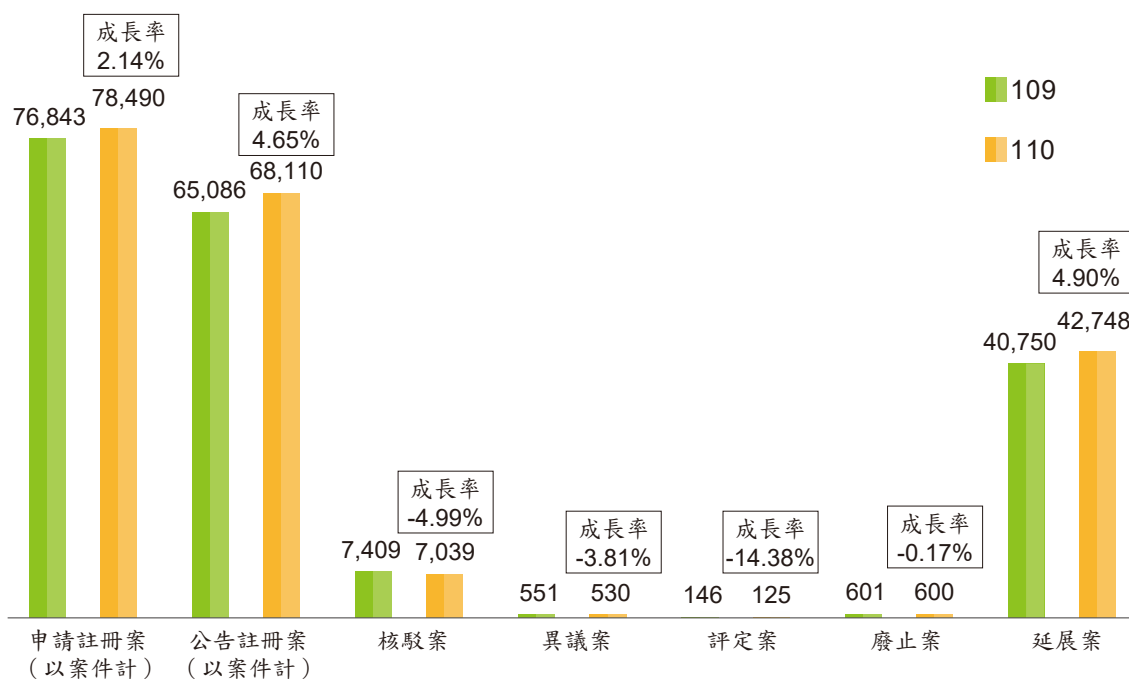
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,081	7,406	732	48	8	46	3,145
2 月	6,512	6,447	750	48	8	50	2,710
3 月	8,792	5,564	541	72	14	67	4,356
4 月	8,353	7,533	825	54	12	64	4,123
5 月	7,879	5,963	688	54	15	60	4,736
6 月	7,762	6,685	581	46	18	66	4,249
7 月	8,269	6,964	607	37	13	69	5,370
8 月	8,508	7,665	779	55	17	58	5,140
9 月	7,922	7,188	804	57	12	62	4,391
10 月	7,412	6,695	732	59	8	58	4,528
合計	78,490	68,110	7,039	530	125	600	42,748

109/110 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份 月份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1 月	5,637	7,081	6,387	7,406	756	732	44	48	11	8	53	46	2,338	3,145
2 月	6,253	6,512	5,455	6,447	630	750	37	48	20	8	81	50	3,933	2,710
3 月	8,420	8,792	6,148	5,564	931	541	63	72	21	14	53	67	4,991	4,356
4 月	7,457	8,353	6,170	7,533	940	825	68	54	17	12	55	64	4,460	4,123
5 月	7,664	7,879	5,932	5,963	743	688	57	54	14	15	49	60	4,043	4,736
6 月	7,954	7,762	6,124	6,685	668	581	67	46	11	18	52	66	4,131	4,249
7 月	9,399	8,269	6,210	6,964	625	607	59	37	15	13	57	69	4,500	5,370
8 月	7,599	8,508	7,381	7,665	853	779	48	55	12	17	71	58	4,634	5,140
9 月	9,115	7,922	7,061	7,188	554	804	52	57	19	12	70	62	4,070	4,391
10 月	7,345	7,412	8,218	6,695	709	732	56	59	6	8	60	58	3,650	4,528
合計	76,843	78,490	65,086	68,110	7,409	7,039	551	530	146	125	601	600	40,750	42,748

109/110 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問：翻譯他人詩作成為廣告文宣會有著作權問題嗎？

答：不少新詩作品給人一種浪漫、唯美的氛圍，如果有廠商想要從他人的詩作擷取幾段文字，再請專業翻譯人員翻成英文後印製在聖誕節商品包裝或廣告文宣上作為行銷之用，這樣會有著作權的問題嗎？

詩句是作者的心血成果，如具有原創性（未抄襲他人）及創作性（具有一定的創意高度），就屬於受著作權法保護的語文著作，翻譯他人的詩作涉及「改作」的利用行為，而依著作權法第 28 條規定，「改作權」是著作財產權人享有的專屬權利，除非有符合著作權法第 44 條至第 65 條規定的合理使用情形外，原則上應先取得著作財產權人的同意或授權，才可以合法利用。

另外，如果詩作的作者已經過世了，還要不要取得授權呢？依據著作權法第 30 條規定，著作財產權存續於著作人的生存期間及其死亡後 50 年。因此如果著作人過世尚未超過 50 年的話，該著作仍受著作權法的保護，也必須要向該著作的著作財產權人（例如繼承人或受讓人）取得同意或授權。

商標

問：一般簡易申請事項得否透過 e-mail 或以傳真方式提出申請？

答：本局為加強及落實為民服務，業已開辦「以 e-mail 及傳真方式受理簡易專利、商標申辦事項」，其中受理商標申請人得以 e-mail（apply@tipo.gov.tw）或傳真（02-23779875）方式辦理之申請事項如下：

申請事項	e-mail	傳真	備註
變更商標權人之地址	✓	✓	
變更代理人地址	✓	✓	
變代收人地址	✓	✓	代收人地址不得通案變更
撤銷代理人	✓	✓	
申請展延補正期間	✓	✓	
申請補發收據證明書	✓	✓	
申請更正事項	✓	✓	
申請聽證	✓	✓	
申請閱卷	✓	✓	
申請影印	✓	✓	
申請檢還證物	✓	✓	

經濟部智慧財產局各地服務處 110 年 12 月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	12/02 (四) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	陳榮輝主任
	12/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/16 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/23 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	12/30 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介	
臺中	12/02 (四) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	12/09 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/16 (四) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/23 (四) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/30 (四) 10:00 — 11:00	著作權概論	
臺南	12/07 (二) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	古朝璟主任
	12/14 (二) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/21 (二) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/28 (二) 10:00 — 11:00	著作權概論	
高雄	12/01 (三) 10:00 — 11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	12/08 (三) 10:00 — 11:00	專利申請實務	
	12/15 (三) 10:00 — 11:00	商標申請實務	
	12/22 (三) 10:00 — 11:00	著作權概論	
	12/29 (三) 10:00 — 11:00	營業秘密概論	

重要公告

本局及臺中、高雄服務處專利商標專業志工諮詢，自 5 月 18 日起暫停服務，未來視疫情發展另行於局網公告恢復服務時間，如恢復後各服務處依下方輪值表提供服務。

有關專利、商標相關諮詢，請多多利用本局服務台專線：

專利服務台專線：(02)8176-9009；

商標服務台專線：(02)2376-7570

造成不便之處，敬請見諒！

經濟部智慧財產局臺中服務處 110 年 12 月份專利商標專業志工服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/01 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鏈
12/02 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
12/03 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
12/08 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
12/09 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
12/10 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
12/15 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮



12/16（四）14：30 — 16：30	專利	趙嘉文
12/17（五）14：30 — 16：30	專利	趙元寧
12/22（三）14：30 — 16：30	專利	林湧群
12/23（四）14：30 — 16：30	商標	施文銓
12/24（五）14：30 — 16：30	商標	林柄佑

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（04）2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 110 年 12 月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
12/06 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
12/07 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
12/08 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
12/09 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
12/10 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
12/13 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
12/14 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
12/15 (三) 14:30 — 16:30	商標	王增光
12/16 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
12/17 (五) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
12/20 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
12/21 (二) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
12/22 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
12/23 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (07)715-1786~87 轉分機 8603 洽詢



* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
李文正	設計專利保護與市場競爭調和	專利師	47 期	2021.10
陳皓芸	臺日設計專利保護的最新發展與動向——以保護標的之擴大為中心	專利師	47 期	2021.10
吳凱智、管中徽	使用語法「手段」之日本請求項於我國申請專利時被判定為手段功能用語之研究	專利師	47 期	2021.10

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王怡蘋	我的著作、你的著作權？	月旦法學教室	228	2021.10

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王孟如、孫安婷	台灣商標法實務：以描述性文字申請商標之實務討論	萬國法律	239	2021.10

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；**譯稿費稿酬相同**，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 劉敏慧小姐。

聯絡電話：02-2376-7170

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
 作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
 原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
 中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
 作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
 作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
 引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

- 五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

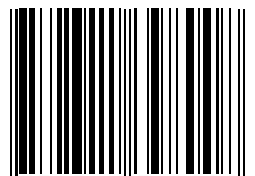
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224