

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。