

論現行商標法對於「一商標一註冊」之商標法本旨的維護效力

*宋皇志

壹、「一商標一註冊」之商標法本旨¹

我國之商標係由文字、圖形、記號或其聯合式所構成，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別（商標法第五條前段）。我國現行商標法係採註冊主義及先申請主義²，因此凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依法申請註冊（商標法第二條）。商標主管機關為經濟部（商標法第七條），由其所屬之智慧財產局負責商標註冊之審查，審查分為形式審查與實質審查兩部分，其中實質審查的要件除了前述商標法第五條之積極要件之外，更包含商標法第三十七條第一項第一款至第十四款之消極要件³。

為確保商標具有表彰商品的功能並維護消費者的權益，應該避免兩個不同主體同時使用相同或近似的商標，因此上述消極要件其中之一便規定相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊（商標法第三十七條第一項第十二款）。所述「相同」係指兩商標之意匠設色完全一

商標法 22 條規定可能造成兩個相同或近似商標分屬兩個不同主體。

* 作者曾任商標事務所經理。現為清華大學科技法律研究所研究生。

¹ 曾陳明汝，《商標法原理》，曾與陳同道堂法學文集，2000 年 8 月出版，第 94 頁。

² 曾陳明汝，前揭（註 1）書，第 35 頁。

³ 曾陳明汝，前揭（註 1）書，第 51-66 頁。

樣，「近似」則指兩商標之意匠設色雖非完全一樣，然其似同非同之程度足以讓消費者產生混淆，亦即有外觀、讀音或觀念近似等情形⁴。倘若二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊（商標法第三十六條前段），以維護「一商標一註冊」之商標法本旨⁵。簡言之，「一商標一註冊」之商標法本旨係指同一商標只許核准一個商標之註冊，以避免兩個不同主體同時使用相同或近似的商標，如此方能確保商標具有表彰商品的功能並維護消費者的權益。

我國現行商標法採
註冊主義及先申請
主義。

本文主要探討現行商標法對於「一商標一註冊」之商標法本旨的維護效力。本文首先舉行政法院 88 年度判字第 237 號判決為例，說明現行商標法在實務的巧妙應用上，確實可能造成同一商標專用權由兩人同時享有的情事，對現行商標法維護「一商標一註冊」的效力造成挑戰。本文接下來說明此判決造成的影響，並針對此判決造成的影響，對商標審查及後續商標法的修法提出個人見解及建議。

貳、兩人同時享有「商標專用權」的案例—行政法院 88 年度判字第 237 號：

一 事實介紹

本案之原告為廖照雄先生，被告為經濟部智慧財產局⁶，關係人為黑面蔡食品股份有限公司（以下皆簡稱黑面蔡公

⁴ 曾陳明汝，前揭（註 1）書，第 63 頁。

⁵ 曾陳明汝，前揭（註 1）書，第 94 頁。

⁶ 商標主管機關為經濟部，商標業務由經濟部專責機關辦理（商標法第七條）。商標專責機關原為經濟部中央標準局，自八十八年一月一日以後修法改稱為經濟部智慧財產局。因本案之判決係在修法之後，因此稱被告為智慧財產局，然與本案相關之商標案的審查皆由前經濟部中央標準局所進行，因此後文提及相關商標案之審查單位皆稱之為經濟部中央標準局，為避免混淆，特此言明。

司)。黑面蔡公司原註冊有第一一九一二三號「黑面蔡及圖」商標（以下皆簡稱原商標）⁷，然而黑面蔡公司於七十九年因週轉不靈財務瀕臨破產，其所有之相關動產、不動產陸續遭債權人查封，該原商標亦於八十年二月十二日為法院命令禁止處分，而隨全部五十六只遭查封之商標進行拍賣程序⁸。然而，黑面蔡公司復於八十年八月份提出本件系爭第六一五五三八號「黑面蔡及圖」之申請⁹（以下皆簡稱系爭商標），做為其申請案號第八〇〇三五一四九號（嗣列為註冊第六一五

二人以上註冊同一
商品或相同或近似
之商標，應准最先申
請者註冊。



7

⁸ 其在法院拍賣的底價高達一億二千萬元，詳見章毓群，〈漫談商標授權〉，智慧財產權季刊第10期，96/07，〈<http://stlc.iii.org.tw/WEBgais/webgaislink/home1/stlcweb/publish/ipma/10/1013.htm>〉，visited at 5/22/2001。



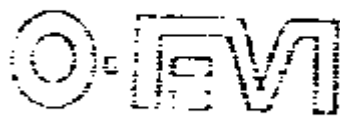
9

兩人同時享有商標
專用權—「黑面蔡及
圖」商標糾紛。

四一〇號「黑面設計圖」商標¹⁰（以下皆簡稱「410 商標」）之聯合商標¹¹，並於八十二年取得商標專用權。另一方面，原告於八十五年六月二十四日拍定黑面蔡公司全部商標專用權，事後才發現被告竟已於八十二年核准關係人黑面蔡公司相同之「黑面蔡」商標註冊，因而導致現今同一「黑面蔡」商標分屬二不同主體使用。原告以系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第六款及第十二款規定，對之申請評定。案經被告為申請不成立之評決發給中台評字第八六〇一二〇號商標評定書，認為系爭商標於八十年八月五日申請註冊時，與據以評定商標之原商標同屬關係人所有，並無襲用他人商標或相同、近似於他人商標，而有使人發生混淆誤認之虞可言，自無商標法第三十七條第一項第十二款前段之適用。原告不服，依法至經濟部提起訴願、至行政院提起再訴願，遞遭駁回，遂提起行政訴訟。

二 兩造意旨¹²

1. 原告起訴意旨：所述原商標與系爭商標係屬相同商



¹⁰

¹¹ 該系爭商標是所述「410 商標」的聯合商標，而非所述原商標之聯合商標。

¹² 摘錄自行政法院 88 年度判字第 237 號判決。

標，其中原商標已於八十年二月十二日由台灣台北地方法院民事執行處致函被告通知假扣押情事，且被告已登記於其掌管之「商標註冊簿」內。商標法第三十七條第一項第十二款「相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標」不得申請註冊，可知商標法欲規範各企業能於同一商品或類似商品中，擁有獨特且不相同或近似於他人之商標，以便鼓勵企業能維護其「專用權」，而得儘情投入廣告費以促進企業發展。因此於商標法之規範體制下，絕不容許有不同企業主體得分別享有相同或近似之商標，始符合立法目的。原告為善意第三人，信賴法院之拍賣公告與被告之處分及登記，應受保護。被告若已可預見其核准新案申請，將導致商標專用權日後可能分屬二不同主體所有，致違背職掌之行政事務及責任，則自當延緩核准或審查系爭新案申請，被告竟為違背公序良俗之核准註冊，自屬違法。

原告主張商標法決
不容許不同企業主
體得分別享有相同
或近似商標。

原告更加認為，自查封禁止處分效力觀之，據以申請評定之第一一九一二三號商標「黑面蔡及圖」（原商標）於八十年二月十二日係由台灣台北地方法院民事執行處致函被告，通知假扣押情事，被告已將其登記於其掌管之「商標註冊簿」內，被告不可謂為不知。此查封處分登記效力，有如不動產查封登記，依土地登記規則第一百二十九條規定「土地經法院囑託辦理查封、假扣押、假處分或破產登記後，未為塗銷前，登記機關應停止與其權利有關之新登記」。換言之，此行政命令乃為防止查封後，債務人再為與查封效力相違背之登記，以避免因行政機關之疏失而誤為允許登記，致增加查封物之負擔或減損查封物之價值，以貫徹查封效力。本件行政機關對於採註冊登記主義之商標專用權亦應為相同之解釋，否則被告已明知或可知本件「黑面蔡」商標日後行將進行不特定人應買之拍賣程序，拍定人將可能與關係人黑面蔡公司不同。被告未就系爭第六一五五三八號「黑面蔡及圖」商標停止審查，逕行予以核准，其審查程序及准予註冊自屬違法。

2. 被告答辯意旨：商標圖樣相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標者，不得申請註冊，固然是註冊時商標法第三十七條第一項第十二款所規定，然而其應以申請註冊時，有相同或近似之他人註冊商標存在為要件。所述系爭商標於八十年八月五日申請註冊時，與據以評定商標之原商標同屬關係人所有，並無襲用他人商標或相同、近似於他人商標，而有使人發生混淆誤認之虞可言，自無商標法第三十七條第一項第十二款之適用。被告所為之處分，並無不合。

被告答辯系爭商標
並無襲用他人商標
或相同、近似於他人
商標。

三 爭點

1. 相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊（商標法第三十七條第一項第十二款）。然而，相同或近似於自己同一商品或類似商品之註冊商標者，是否未該當商標法第三十七條第一項第十二款前段之規定而可申請註冊？

2. 原商標已被法院查封而進行拍賣，被告核准之系爭商標與被查封之原商標係屬同一商標，被告核准系爭商標是否有違查封之效力？

3. 被告核准系爭商標之註冊後，因原告由法院拍定取得據以評定之原商標，而發生該二商標分屬不同專用權人情事，被告之核准系爭商標是否有所違誤？

四 法院判決 駁回原告之訴

1. 原告係於八十五年十月十六日始經移轉登記公告取得原商標之商標專用權，而所述系爭商標於八十年八月五日申請註冊時，與據以評定商標之原商標同屬關係人所有。系爭商標申請註冊時，該二商標非分屬不同之人所有，即無襲用他人商標或相同、近似於他人商標，而有使人發生混淆誤認之虞可言。

2. 又關係人所有之系爭商標並非上開法院查封禁止處

分之範圍，被告核准系爭商標之註冊，自無違背查封之效力。

3. 被告依系爭商標申請註冊時之事實及法令核准該商標之註冊，並適用註冊時規定（商標法施行細則第四十條第二款參照）為申請評定不成立之評決，核無不合。雖被告核准系爭商標之註冊後，因原告由法院拍定取得據以評定商標，而發生該二商標分屬不同專用權人情事，然並不能據以指責被告之核准系爭商標有所違誤。

參、此判決所造成的影響

商標之審定或註冊是一種下命處分，而商標專用權的評定是一種確認處分¹³。行政處分經過法院終極裁判後，已具有形式上的確定力與實質上的存續力¹⁴。依據上述最高行政法院的判決，同一「黑面蔡」之商標分由兩人擁有「商標專用權」，已具有既判力¹⁵。

以法理而言，「一商標一註冊」是商標法之本旨¹⁶，商標註冊人在取得商標專用權後即具有排他的使用權。此一專用權屬於智慧財產權，為一種無體財產權，亦即為註冊人之財產權¹⁷。既然商標專用權是一種財產權，自然具有絕對地、對世的排他權¹⁸。殊難想像具對世排他性的商標專用權竟可以分屬兩個人，如此一來，原告（廖照雄先生）具有原商標之專用權而可排除該關係人（黑面蔡）的使用，反之該關係人（黑面蔡）具有系爭商標之專用權而可排除原告（廖照雄

法院判決駁回原告之訴，被告無使人發生混淆之虞可言。

¹³ 吳庚，《行政法之理論與實用》，三民書局 89 年 9 月增訂六版，第 320 頁。

¹⁴ 吳庚，前揭（註 11）書，第 347 頁。

¹⁵ 吳庚，前揭（註 11）書，第 351 頁。

¹⁶ 曾陳明汝，前揭（註 1）書，第 94 頁。

¹⁷ 曾陳明汝，前揭（註 1）書，第 90 頁。

¹⁸ 參見王澤鑑，《民法物權第一冊》，2000 年 10 月出版，第 50 頁。

先生)的使用,然而原商標和系爭商標係屬同一商標,如此豈不互相矛盾。到底是廖照雄先生可使用「黑面蔡」商標而排除該關係人(黑面蔡)使用,還是該關係人(黑面蔡)可使用「黑面蔡」商標而排除廖照雄先生使用?

以法條而言,意圖欺騙他人,於他人商品或類似商品,使用相同或近似於他人註冊商標之圖案者,為侵害他人之商標專用權(商標法第六十二條)。如今原告廖照雄先生和該關係人黑面蔡公司皆具有「黑面蔡」的商標,原告廖照雄先生使用自己之所述原商標時會侵害該關係人黑面蔡公司的商標專用權,反之該關係人黑面蔡公司使用自己之系爭商標亦會侵害原告廖照雄先生的商標專用權,在商標的使用上豈不造成很大的矛盾?

商標若相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者誠然不得申請註冊。然而,若今後皆採此判決之見解,是否意味商標若相同或近似於自己同一商品或類似商品之註冊商標者,仍得申請註冊(非原註冊商標之聯合商標)?

如此一來,任何人便可自己申請註冊許多個相同或近似的商標(非原註冊商標之聯合商標)。若是商標專用權不得移轉,即便一個人有多個相同或近似的商標不會造成消費者的混淆,應該不會造成很大的爭議。然而商標法明文規定商標專用權得移轉(商標法第二十八條第一項)與設定質權(商標法第三十條第一項),其中移轉包含讓與和繼承(商標法第三十四條第一項第二款)¹⁹。倘若原商標專用權人有二個以上相同或近似之商標,進而透過讓與、買賣、被拍賣等等法律行為將其中一個移轉給其他人,或者被兩個人所分別繼承,便會出現如本案例中相同商標分屬不同之人所有的情形。

另外必須一提的是,此一相同商標分屬不同之人所有的情事,與商標專用權之授權是不同的。商標之授權係指商標

商標專用權是無體財產權,是絕對地、對世的排他權。

¹⁹ 陳文吟,《商標法論》,三民出版,89年3月再版,第99頁。

專用權人，准許被授權人使用其商標，而不移轉其商標所有權²⁰，商標的授權得隨時因私法行為而變更或消滅，並且商標授權之使用人，應於其商品或包裝容器上為商標授權之標示（商標法第二十六條第三項）。然而，本案例所造成的情事是同一商標專用權分屬不同之人所有，兩造的商標專用權不但不能因私法行為而變更或消滅，且因此一情事已具有既判力，原告亦不得以同一事實、同一證據及同一理由再申請評定（商標法第五十九條）。

肆、個人見解

關於此一系爭商標的爭議，從商標審查、商標評定、行政救濟（訴願及再訴願）至行政訴訟，從商標審查委員、訴願委員、再訴願委員、至行政法院的法官，皆認為所述系爭商標於八十年八月五日申請註冊時，與據以評定商標之原商標同屬關係人所有，因為該二商標非分屬不同之人所有，故無襲用他人商標或相同、近似於他人商標，而有使人發生混淆誤認之虞可言。因此，被告智慧財產局關於系爭商標的評定並未違反商標法第三十七條第一項第六款及同條第一項第十二款前段之規定。

然而，若今後皆採此判決之見解，任何人便可自己申請註冊許多個相同或近似的商標（非原註冊商標之聯合商標），進而透過讓與、買賣、被拍賣等等法律行為將其中一個移轉給其他人，或者被兩個人所分別繼承，便會出現如本案例中相同商標分屬不同之人所有的情形。然而，商標最忌諱由兩個不同主體所使用²¹。為避免消費者產生混淆，商標法必須避免相同或近似商標分屬不同人所有之情事。

為了避免相同或近似商標分屬不同人所有之情事，個人

本案兩造的商標專用權不能因私法行為而變更或消滅。

²⁰ 曾陳明汝，前揭（註1）書，第94-95頁。

²¹ 曾陳明汝，前揭（註1）書，第94頁。

智財局進行商標審查時，應嚴格執行聯合商標的規定，避免糾紛發生或混淆。

認為智慧財產局在進行商標審查時，必須嚴格執行聯合商標的規定，亦即同一人以同一商標圖案，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖案指定使用於同一商品或類似商品，「應」申請註冊為聯合商標（商標法第二十二條第一項）。因此，當黑面蔡公司於八十年八月份提出本件系爭商標之申請時，本件系爭商標可視為近似原商標之商標圖案且與原商標同屬一人（黑面蔡公司）所有，因此智慧財產局在進行商標之審查時，應依商標法第二十二條第一項及第三項之規定，要求黑面蔡公司將本件系爭商標申請註冊為原商標之聯合商標。復依據商標法第二十九條第一項之規定，聯合商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅。因此，若當初經濟部中央標準局要求黑面蔡公司將本件系爭商標申請註冊為原商標之聯合商標，當原商標在民國八十五年被原告所拍定之後，原商標之商標專用權移轉給原告，此時本件系爭商標因未一併移轉而專用權消滅。如此一來，便僅有原商標之拍定者擁有「黑面蔡」商標之商標專用權，便可避免本案例中相同商標分屬不同人所有之情事。

然而，當初經濟部中央標準局在進行本件系爭商標之審查時，並沒有違法情事，原因是本件系爭商標同時近似於所述'410 商標²²，且申請人已將其申請為所述'410 商標的聯合商標，自然不違背商標法第二十二條第一項及第三項之規定。由此觀之，本案之關鍵其實在於一個商標可能同時近似於兩個（或以上）不同之商標，而該商標僅要申請為其中一個近似商標的聯合商標便可合乎商標法第二十二條之規定，如此該商標便與另一近似商標沒有附屬關係，不需要隨同移轉，如此便可能造成兩個相同或近似商標分屬兩個不同主體之情事。

²² 雖然所述'410 商標與原商標根本不近似，但本件系爭商標的確同時近似於所述'410 商標與原商標。

基於以上論述，筆者建議將商標法第二十二條第一項所規定之「同一人以同一商標圖案指定使用於類似商品，或以近似之商標圖案指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標」做如下擴大解釋：**若一個商標同時近似於兩個（或以上）不同之正商標，該商標必須同時申請為每一近似商標的聯合商標。**對於該聯合商標而言，若其未隨同其一正商標一併移轉則專用權消滅，若其隨同其一正商標一併移轉則對另一正商標而言屬單獨移轉，其移轉無效（商標法第二十九第二項），如此一來該聯合商標又變成未隨該其一正商標一併移轉而致使專用權消滅。因此不管如何，只要其中一個正商標移轉，將導致該聯合商標之專用權消滅。因此在上述案例中，若原商標移轉時將本件系爭商標隨同移轉，則對於所述⁴¹⁰商標而言本件系爭商標係聯合商標之單獨移轉，其移轉無效（商標法第二十九第二項），如此一來對於原商標而言該系爭商標未隨同移轉，因而消滅（商標法第二十九條第一項）；反之，若原商標移轉時未將本件系爭商標隨同移轉，則本件系爭商標之專用權消滅（商標法第二十九條第一項），**兩種狀況皆不會發生如本案所造成兩個相同或近似商標分屬兩個不同主體之情事。**

然而民國九十年二月二十一日之商標法修正草案已將商標法第二十二條刪除，亦即將聯合商標及防護商標之制度廢除²³。一旦本草案正式通過立法，則聯合商標不復存在，而本文上述所建議之用以維護「一商標一註冊」的方法亦失其效用。

建議將商標法第二十二條第一項作擴大解釋。

²³ 在其修正草案之說明中指出，為避免不使用商標之不當累積，以減少審查成本及行政管理之困難，並參考英國於一九九四年廢除其舊商標法第二十三條聯合商標，日本於一九九六年廢除其舊商標法第七條聯合商標等國際趨勢，廢除我國現行聯合商標註冊制度。

伍、建議與結語：

爲了避免消費者之混淆，商標法必須貫徹「一商標一註冊」之精神。本文所提案例之行政處分（包含商標審查、商標評定、訴願以及再訴願）及司法判決皆依法有據，卻違反「一商標一註冊」之商標法本旨，可見商標的審查不能僅僅拘泥於商標法第五條之積極要件與第三十七條第一項第一款至第十四款之消極要件。爲了避免相同商標分屬不同人所有之情事，個人認爲智慧財產局在進行商標審查時，必須嚴格執行聯合商標的規定，亦即同一人以近似之商標圖案指定使用於同一商品或類似商品時，必須嚴格貫徹商標法第二十二條第一項之規定，要求商標申請人將該近似之商標圖案申請註冊爲原商標之聯合商標，若一個商標同時近似於兩個（或以上）不同之正商標，該商標必須同時申請爲每一近似正商標的聯合商標。如此一來，即便後續該原商標發生移轉之情事，無論其爲買賣、設質或繼承，若所述聯合商標未一併移轉則其商標專用權消滅，如此便可避免相同或近似商標分屬不同人所有之情事。

也因此，如照筆者建議將商標法第二十二條第一項做擴大解釋，亦即若一個商標同時近似於兩個（或以上）不同之正商標，該商標必須同時申請爲每一近似商標的聯合商標，本案例所歷經之行政處分（包含商標審查、商標評定、訴願以及再訴願）及司法判決皆有瑕疵（違反商標法第二十二條第一項），然而此情事並未符合商標法第三十一條第一項所列舉之得撤銷之要件。然而另一方面，依據行政法之存續力理論²⁴，違法行政處分在產生形式的存續力之後，行政機關在權衡依法行政原則和信賴保護原則的支配下可以撤銷該行政處分，若行政機關依其裁量，如認爲撤銷對公益沒有重大危

商標法必須貫徹「一商標一註冊」的精神。

²⁴ 吳庚，前揭（註11）書，第351頁。

害，且撤銷行政處分之利益大於值得保護之信賴利益，自得予以撤銷，反之則否，且一旦撤銷必須補償相對人信賴利益之損失²⁵，我國之行政程序法第一一七條有明文規定²⁶。

因此，若商標之行政程序有行政程序法之適用，僅要合乎行政程序法第一一七條之規定，智慧財產局與經濟部便有權撤銷該系爭商標之商標專用權。必須考量者有兩點，其一是撤銷對公益是否有重大危害，其二是值得保護之信賴利益是否大於撤銷行政處分之利益。第一點當然是否定的，若將該系爭商標撤銷，可避免消費者的混淆，對公益有絕對正面的幫助；第二點亦是否定的，因為該系爭商標之專用權人（黑面蔡公司）沒有信賴利益可言，因其明知該系爭商標為該原商標之近似商標，依據商標法第二十二條第一項之規定理應將該系爭商標申請註冊為該原商標之聯合商標。黑面蔡公司卻仍然將該‘410 商標申請註冊為正商標，而將該系爭商標申請註冊為該‘410 商標之聯合商標，顯以詐欺之方法使行政機關作成行政處分，依據行政程序法第一百十九條之規定，其信賴不值得保護。

綜上所述，該系爭商標的撤銷對公益沒有危害，且撤銷行政處分之利益大於值得保護之信賴利益，因此智慧財產局與經濟部依據行政程序法有權撤銷該系爭商標之商標專用權，以維護「一商標一註冊」之商標法本旨。

另外必須附帶一提的是，雖然本文的建議不失為用以維護「一商標一註冊」之有效方法，然而一旦商標法修正案完成立法而終將聯合商標之制度廢除以後，本文之建議將不再適用。筆者認為，不論商標法如何修訂，為避免消費者混淆，「一商標一註冊」的本旨是無論如何必須維持的。為了解決

行政機關依據依法行政原則與信賴保護原則可撤銷違法行政處分。

²⁵ 吳庚，前揭（註 11）書，第 375 頁。

²⁶ 行政程序法在商標法上是否有適用之餘地，尚待討論，本文結論是基於假定商標事件亦可適用行政程序法的情形。

本案例中「兩人同時擁有同一商標專用權」之不當情事，本文建議適度運用聯合商標的制度加以解決。倘若本文所建議的解決之道是克服「兩人同時擁有同一商標專用權」之唯一方法，那麼可否容許建議重新思考商標法的修法方向。在此「重新思考」的過程中，所必須考慮的是兩種「法效」的衡量，究竟是維護「一商標一註冊」之商標法本旨重要，還是「避免不使用商標之不當累積，以減少審查成本及行政管理之困難」²⁷重要？如果確立是維護「一商標一註冊」之商標法本旨重要，那麼可否容許建議在商標法的修法中不要將聯合商標的制度廢除，以避免將來一再如本案所發生之「兩人同時擁有同一商標專用權」的情事。

適度運用聯合商標
制度解決「兩人同時
擁有同一商標權」之
不當情事。

²⁷ 參見註 21 修正草案之說明。