

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載

## 論著名商標之保護

### 商標法第五十八條第三項「惡意」之解釋

#### 虛構案例

美國一知名老字號甜甜圈公司，在美國境內設立數十間分店，以其獨特口味及新奇的行銷手法，廣為人知且生意興隆。該美國甜甜圈公司有鑑於亞洲消費者對新事物的接受度極高，便計畫於亞洲各大都市開設分店，進軍亞洲市場。不料，在籌備台灣分店時，竟發現在台灣有某甲早在 10 年前已申請註冊該美國甜甜圈公司之商標(以下稱甜甜圈商標)，並得核准。事實上該某甲早在十年前知悉該美國甜甜圈公司於國外知名之情形，而欲利用其商譽於台灣經營甜甜圈連鎖店。為防止該美國甜甜圈店發現其不正行為而向自己追訴民刑事責任，便於台灣註冊該甜甜圈商標，並使用於其設立之各分店，網路上有多網友誤認某甲所經營之甜甜圈店即為該美國知名甜甜圈連鎖店之分店。

本案例中某甲先行註冊該甜甜圈商標，究竟對該美國甜甜圈公司之權益有何影響？該美國甜甜圈公司若欲爭取其權益，究該如何為之？

(本案例僅為方便讀者理解而設計，純為虛構)

#### 註冊主義與先申請主義

前揭案例中，某甲以該甜甜圈商標於台灣先行註冊，對該美國甜甜圈連鎖店就有何損害，須就註冊主義加以說明。我國商標法主要採**註冊主義**，意即**商標須經註冊，始可取得商標權**<sup>1</sup>。註冊主義亦為世界多數國家<sup>2</sup>所採行，可謂為現今國際主流。

又商標權之權能之一，體現於商標法第 35 條第二項<sup>3</sup>中，**商標經註冊後，他人使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，需經商標權人同意，否則不得**

<sup>1</sup>商標法第 35 條第一項：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」

<sup>2</sup>採行註冊主義之國家有我國、中國大陸、日本、歐盟。美國商標法亦已提高註冊主義之適用。

<sup>3</sup>商標法第 35 條第二項：

「除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。  
二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。  
三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載

使用，此即為註冊商標之**排他性**。故某甲於台灣先行註冊該甜甜圈商標，得排除他人使用相同或近似之商標於相同或類似之商品，意即該美國甜甜圈公司若於台灣開設分店並欲使用該甜甜圈商標，需得某甲同意否則即為侵害某甲之商標權。又商標法第三十條第一項第 10 款規定「**相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認<sup>4</sup>之虞者**」不得申請註冊，此為學理上稱「**先申請主義**」。所謂先申請主義為兩相同或近似之商標指定註冊於相同或類似商品或服務，有一已先為註冊或申請者，後申請之商標則不得被允許註冊，以免使消費者混淆誤認。故若該美國甜甜圈公司欲以其原本使用於美國之甜甜圈商標於台灣註冊，亦會因相同於某甲所註冊之甜甜圈商標而遭商標審查人員駁核，不予註冊。

某甲有意攀附該美國甜甜圈公司之商譽，並搶先以該甜甜圈商標於台灣註冊，取得商標權並排除他人使用或註冊該商標之權利，致實質商標權人(即該美國甜甜圈公司)辛苦經營之商標流由他人使用且自己竟不得使用，此種情形即為一般俗稱之「**商標搶註**」。

### 遭商標搶註之救濟途徑

若商標遭他人搶註，若欲排除原先之註冊，得依商標法中規定之「**異議**」或「**評定**」之方法撤銷該註冊。所謂「**異議**」指該註冊商標違反商標註冊之要件(如不具識別性或違反公序良俗等等)，經註冊公告後三個月內，任何人得向商標專責機關提出異議，撤銷該商標之註冊，異議成立後即發生商標自始未經註冊之效力<sup>5</sup>。又所謂「**評定**」實與異議相似，僅得申請評定之期間為註冊公告日後五年內，而較異議之期間長<sup>6</sup>，且評定申請權人僅限於利害關係人及商標審查人員。此為註冊商標權之效力不得長期處於變動不安之狀態，以免影響商標權人之權益，故其申請權人有所限制。

又於本案例中該美國甜甜圈公司欲撤銷某甲於台灣之甜甜圈商標之註冊，應以該

<sup>4</sup>關於判斷「混淆誤認之虞」，請參照智慧財產局所發布之「『混淆誤認之虞』審查標準」。

<sup>5</sup> 商標法第 48 條第一項：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。」  
商標法第 54 條：「異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊。」

<sup>6</sup> 商標法第 58 條：

「I 商標之註冊違反第二十九條第一項第一款、第三款、第三十條第一項第九款至第十五款或第六十五條第三項規定之情形，**自註冊公告日後滿五年者**，不得申請或提請評定。

II 商標之註冊違反第三十條第一項第九款、第十一款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載

商標之註冊違反商標法第 30 條第一項第 11 款<sup>7</sup>，即該商標之註冊有害其著名商標，申請異議或評定。又本案例中某甲以註冊該甜甜圈商標 10 年，已經過得申請異議之期間(商標註冊公告日後三個月內)，且亦不得以「評定」之方法撤銷該註冊(商標註冊公告日後五年以內)。故本案例不能以提出異議或評定之方法撤銷該商標之註冊，除非於符合一定要件方能依評定之方法撤銷，因為利害關係人欲申請評定時，除非該商標之註冊係屬「惡意」，否則受到商標法第 58 條(註冊公告日後五年內)期間之限制。

故如本案例中，某甲商標之註冊已超過五年，該美國甜甜圈公司申請評定時需證明某甲註冊該甜甜圈商標時係屬惡意。惟何謂「該商標之註冊係屬「惡意」」？以下詳細說明之。

### 何謂「該商標之註冊係屬「惡意」」？

商標法第 58 條第三項中所謂「惡意」究竟所指為何，是以申請商標註冊人就該著名包標有所知悉即以為足，抑或亦有不當意圖始該當之？智慧財產局發布之「商標法逐條釋義」中，就該條之「惡意」採經濟部經訴字第 09506171300 號訴願決定書之見解，非僅指單純之知悉，而應指申請人有仿襲他人著名商標以「獲取不正競爭利益之意圖」者而言。故由此可知，商標法第 58 條第三項所謂「惡意」應包括申請人「知悉」該著名商標並有仿襲他人著名商標以「獲取不正競爭利益之意圖」而言。就「知悉」及「獲取不正競爭利益之意圖」，以下分述說明之。

申請人是否「知悉」該著名商標，我國法院多以著名商標於國內外之市佔率、於國外註冊之數量及時間、使用該著名商標於國內外廣告宣傳或經媒體報導等情綜合判斷著名商標之著名程度，並酌申請人之身分判斷申請人是否應知悉該著名商標<sup>8</sup>。例如某著名商標之知名度甚高，又申請人與著名商標權人為競爭同業，申請人就其同領域之情形應較一般消費者更為敏銳，而應得注意到該著名商標，故可判斷申請人應知悉該著名商標。

而就申請人是否有「獲取不正競爭利益之意圖」，實需個案判斷。具體案例以智慧財產法院 101 年行商訴字第 55 號判決說明之。該案中原告某甲以「Cambridge Young Learners」商標申請服務標章(亦為商標之一種)，使用於教育等服務，並經智慧財產局核准。該商標經註冊十年後，經訴訟參加人英商劍橋大學以該商標

<sup>7</sup> 商標法第 30 條第一項第 11 款：「十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」

<sup>8</sup> 參考智慧財產法院 100 年行商訴字第 13 號判決、最高行政法院 99 年判字 1012 號判決、最高行政法院 100 年判字 2262 號判決。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載

之註冊違反商標法第 30 條第一項第 11 款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」提起評定，由本案被告智慧財產局認定評定成立，而予撤銷之處分。原告某甲不服，提起訴願經經濟部決定駁回，故又向智慧財產法院提起行政訴訟。本案中法院認定某甲註冊之商標近似於劍橋大學之商標（「CAMBRIDGE」、「劍橋」及「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」），且劍橋大學之商標經註冊前即屬著名商標，某甲註冊之商標有使相關公眾混淆誤認之虞。然某甲註冊該商標，其商標註冊公告日已過十年劍橋大學始提出評定，故須證明某甲註冊該商標時係屬惡意，始可排除評定期間五年之限制。本案中因某甲註冊該商標前曾向劍橋大學辦理授權台灣地區英文檢測事宜，依一般社會通念應可認定某甲知悉「劍橋」、「CAMBRIDGE」等著名商標之存在。就某甲是否有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，法院論述如下：

「……系爭商標之註冊如有該法第 23 條第 1 項第 12 款（此為商標法修正前之法條）規定之違法事由係屬惡意之情形，則無申請或提請評定之除斥期間之限制。又前開條文所稱之「惡意」，係指除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖。準此，如商標權人係與著名商標權人具有同業競爭關係，知悉著名商標，卻仍以相同或近似之商標申請註冊，以依附該商標著名聲譽，即有逾越正常競爭領域造成二者混淆，欲獲取不正競爭利益之意圖，並該當前揭規定之「惡意」要件，而不受同條第 1 項所定 5 年除斥期間之限制。……」

本案法院認為商標註冊申請人（某甲）係與著名商標權人（劍橋大學）為同業競爭關係，知悉著名商標，而以相同或近似之商標申請註冊，即認有依附著名商標之商譽，欲「獲取不正競爭利益之意圖」。最高行政法院 99 年判字 1012 號判決、智慧財產法院 100 年行商訴字第 13 號判決，亦採相同見解，值得參考。

故若於本文開頭之虛構案例，該美國甜甜圈公司經證明其甜甜圈商標為著名商標，得以自己與某甲同為經營同種餐飲服務業，係屬同業競爭關係，而某甲知悉其著名商標，證明某甲申請註冊相同於其著名商標係屬「惡意」，提起評定撤銷某甲商標之註冊，而不受評定期間五年之限制。

## 總結

由於現今世界各國商標法之立法模式多以採取註冊主義為主，商標未經註冊則原則上不受保護，加上商業資訊流通容易，各國皆不乏有職業搶註人以搶註之方式取得商標權再高價出售予實質的商標權人。抑或有如本文開頭之虛構案例，以「搭

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有, 未經許可不得使用及轉載

便車」之行為，攀附他人著名商標之商譽，而意圖獲取不正競爭之利益。然而有法諺謂「法律不保護權利上睡著的人」，若商標權人重視自己之商標，雖無法在世界各國一一註冊其商標，至少應多加注意其商標被使用或被註冊之情形，即早發現商標受侵害之情形則可獲得法律較完善之保護，不可不慎。

THY