



智慧20 再創價值

慶祝智慧局20週年特刊

2019 企業智財戰略布局
實務研討會



經濟部智慧財產局

20TH ANNIVERSARY

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

智慧20 再創價值

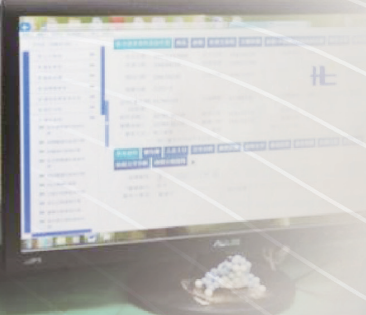
慶祝智慧局20週年特刊

20TH ANNIVERSARY

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



經濟部智慧財產局 出版



目次

■ 序文

◆ 部長序	2
◆ 局長序	4
◆ 智慧財產法院院長序	6
◆ 中華民國專利師公會理事長序	7
◆ 亞洲專利代理人協會台灣總會理事長序	8
◆ 社團法人台灣著作權保護協會理事長序	9
◆ 台灣營業秘密保護促進協會理事長序	10

■ 智慧財產權專文

◆ 我國專利制度的沿革	13
◆ 新興科技之專利實務—布局、審查及評價	29
◆ 我國智慧財產權訴訟制度的實務與展望	48
◆ 我國專利侵權損害賠償制度之省思	59
◆ 商標法制之建構—從歷次商標法修正觀察	76
◆ 因應電子商務及網路交易之商標權保護與權力執行— 以電商交易、關鍵字廣告與真品平行輸入為例	90
◆ 20年來智慧財產局之函釋與司法實務之相互關係	103
◆ 我國著作權集體管理制度之實務發展與未來	114
◆ 當電腦也開始創作—人工智慧（AI）著作未來可能之 立法保護方式初探	130
◆ 營業秘密保護之法制與實務發展趨勢	144



部長序

智慧財產局推動國家智慧財產政策與制度，鼓勵創新發明，保護國人智慧財產，協助產業發展提升國家競爭力，默默耕耘，20 年來積累了豐富的成果，欣逢成立 20 週年局慶，謹致上個人最深的祝福與勉勵。

回顧 20 餘年前，市面上仿冒盜版商品司空見慣，當時專利商標、著作權、營業秘密及查禁仿冒業務分屬不同機關單位執掌，各行其是，智慧財產保護步調不一。我國開風氣之先整合前述業務成立智慧財產局，經過歷任局長擘劃領導與同仁努力，陸續推動成立經濟部光碟聯合查核小組、保護智慧財產權警察大隊、智慧財產培訓學院、財團法人專利檢索中心及智慧財產法院，智慧財產制度日趨健全，保護成效日益改善，自民國 98 年起即脫離美國 301 調查觀察名

單，如今我國智慧財產保護環境更已脫胎換骨，依據美國商會全球創新政策中心 (GIPC) 發布 2019 國際智慧財產指標報告，我國在智慧財產總體表現排名已晉升至全球第 20 名，在亞洲僅次於日本、新加坡、南韓；瑞士世界經濟論壇 (WEF) 2018 年全球競爭力報告亦將臺灣評為「超級創新國」，顯示我國不僅在優化智慧財產權環境獲得國際認可，在提升產業創新研發能力上，亦備受投資臺灣跨國企業的肯定。

然而科技的競爭永遠不會停歇，只會更嚴峻，在政府持續推動五加二產業創新，產業面臨結構性改變之際，如何不斷激發國人的創造力，在人工智慧、物聯網、大數據及區塊鏈等新一輪的科技競賽中，促進發明與創造，且善用智慧財產保護制度，確保及加值研發成果，維繫國家競爭力於不墜，在在需要智慧財產局同仁群策群力努力以赴。期許智慧財產局能成為創新驅動時代產業創新發展的後盾，不斷開創更優質的智慧財產發展與保護環境，為我國智慧財產領域再創下一個光輝的 20 年。

經濟部 部長

沈榮津 謹誌



局長序

資訊科技推陳出新，企業無不致力於追求創新，智慧財產權日益重要，在國人的殷殷企盼下，民國 88 年元月 26 日中央標準局改制成立智慧財產局，專責統籌智慧財產權相關業務。回顧過去 20 年，為因應我國加入 WTO，以及不斷變革的國際智財環境，我們持續進行專利、商標、著作權及營業秘密法等法案之修正，適時推動通過專利師法，並間接催生了智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法等，期健全智慧財產權發展體制。

國際合作方面，本局多年來不間斷與各國專利局交流，先後促成了臺日、臺韓優先權證明文件電子交換，並陸續與美、日、西、韓、波、加等國簽署 PPH，亦派員參加 APEC、IPEC 及 WTO TRIPS 理事會等國際會議，增加台灣的國際能見度。

隨著兩岸經貿往來頻繁，為保障國人權益，我們與中國大陸簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，相互承認專利、商標及植物品種權優先權、建立主管機關溝通平台與協處機制，辦理兩岸論壇，更促使成立台灣著作權保護協會辦理著作權認證等，改善中國大陸盜版與搶註商標等問題。

面對專利與商標申請案漸增，本局一方面進行組織調整擴增員額，另一方面加強審查人員訓練，並藉由加速審查及審查合作等方案，以及成立財團法人專利檢索中心協助辦理專利申請案前案檢索及分類，以追求審查效能提升。此外，我們也積極運用資訊科技，推動業務電子化，於 97 年建置電子申請系統，並自 105 年起提供 7x24 收件服務，經多年推行，使用率已逾七成五。另為擴大服務面向，我們陸續於高雄、台中、新竹、台南成立服務處，方便民衆就近洽辦智慧財產權相關事務。

智財制度隨科技發展不斷調整，為培育智財人才種籽師資，設置了智慧財產培訓學院，自 96 年開辦以來，為業界完成近萬人才補給，並透過各類說明會，協助產業強化智財布局能力。

在跨越 20 年的里程碑上，首先我要感謝各界不吝給予本局鞭策，也要謝謝我的同仁們，在他們的努力下，我國智財制度漸有所成，比肩國際。新興科技正以前所未有的步伐快速更替，展望未來，仍有許多挑戰需要克服。本局將與時俱進，持續研析國外政策與實務，引入有利產業發展之相關措施，作為我國產業最堅實的後盾。

經濟部智慧財產局 局長

范巽敏 謹誌

商標法制之建構—— 從歷次商標法修正觀察

賴文平*

壹、前言

我國商標制度雖可溯及清光緒 30 年（1904 年）公布「商標註冊試辦章程」，並設有「津、滬兩關商標掛號分局」作為商標註冊管理機關，為我國商標制度之嚆矢，惟始終未付諸實施¹；或北洋政府民國（下同）12 年 5 月 4 日頒布第一部正式命名的「商標法」，12 年 9 月 15 日出版第 1 本「商標公報」²。但觀總統所公布歷次商標法修正條文，其立法沿革首置為 19 年國民政府制定；換言之現行商標法首次立法於 19 年，故稱「制定」³，而後到 105 年共歷經 14 次修正，故 19 年所制定商標法為現行商標法之母，實不為過⁴。

政府遷台後為因應新的形勢，於 47 年再次修法，具有歷史的意義，但有鑒於經濟迅速發展及商標之使用日趨普遍，於 61 年大幅度地修正商標法，重新立章節條次，奠立現行商標法之基礎⁵。其後歷經 72 年、74 年及 78 年三次小幅度修正，由於 61 年的修正有認為後遺症最多⁶，又為加入世界貿易組織（World Trade

* 作者為勤業國際專利商標聯合事務所所長、智慧財產培訓學院專家顧問、中國政法大學研究生兼職導師。為使本論文讀者研究方便，本文中涉及法條、法律判決一律以民國為主，註釋文獻依其原標示年代方式。

1 曾陳明汝，商標法原理，頁 4，曾與陳同堂法學論文集商法類：3，2000 年 8 月初版。左旭初，中國商標法律史（近現代部分），頁 20-23，知識產權出版社，2005 年 1 月第 1 版。

2 左旭初，同前註，頁 129。

3 立法院首次創制通過法案稱為「制定」。

4 我國對現行有效法律的部分內容，加以變更、刪除、追加或補正，不論涉及法律的名稱、法律條文、原則性方面；亦不論其為大部分的內容或僅為極少數的文句，均稱為「修正」，而不使用「修訂」、「修改」或「制訂」。中國大陸對法律修改範圍的大小，在立法實務上主要有「修訂」、「修改決定」和「修正案」三種。

5 陳傳岳，商標法五十年沿革之回顧及當前面臨問題之探討，中國比較法學會學報 7 期，頁 152，民國 73 年 12 月。

6 李茂堂，簡述商標法修正的過程與感想，智慧財產季刊 10 期，頁 26，民國 83 年 6 月。

Organization, WTO), 82 年全盤大幅修正⁷, 86 年、91 年又作二次局部條文修正。為配合新的行政程序法施行及因應與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)、商標法條約 (Trademark Law Treaty, TLT) 等國際規範, 強化著名商標 (Well-known marks) 之保護, 於 92 年又作全盤大幅度修正, 99 年就部分條文修正, 100 年又公布全文 111 條修正案, 105 年公布修正第 98 條條文, 也就是現行條文完整的面貌。

現行商標法的嬗變, 乃歷經多次修正, 始建構成為今日的商標法, 每個時期的修正都有其時代背景及賦予的任務, 本文主要以 61 年至 100 年歷次商標法修正加以觀察如何建構現行的商標法制, 又因篇幅關係, 僅就現行商標法所建構的核心問題並依現行章節條次順序略抒心得。

貳、商標使用

「商標使用」一詞, 其內涵最早見諸於清光緒 30 年「商標註冊試辦章程」第 21 條第 4 款規定「知他人之容器 (箱匣瓶罐等類) 包封等有註冊商標而以之使用於同種之商品者, 或知情販賣其商品者」可以論罪, 而 19 年僅在商標法第 19 條述及「註冊後無正當事由迄未使用已滿一年或停止使用已滿二年者」得呈請撤銷外, 未規範侵權使用商標保護問題。61 年商標法修正採用標立章節, 第一章「總則」第 6 條「本法所稱商標之使用, 係指將商標用於商品或其包裝或容器上, 行銷市面而言」, 旨在規定商標使用之涵義, 冀為整部商標法共通適用之法則。72 年將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷者」以杜區域的爭議; 72 年商標法修正說明原草案第 6 條雖增加「商標用於電視、新聞紙廣告或參加展覽會展示者, 及以商標之外文部分用於外銷商品者, 亦視為使用」, 但該增訂部分, 遲至 74 年商標法修正時, 才列為第 6 條第 2 項。至於, 商標法自 61 年修正以來, 將「廣告、標貼、說明書、價目表或其他文書, 而陳列散布者」列為侵權行為⁸或擅自使用商標罪⁹。換言之, 商標法「保護篇」所規定使用而構成刑事犯罪、侵權行為之態樣與總則篇第 6 條不相符合, 故 82 年將第 6 條第 1 項修正為「本法所稱商標之使用,

7 馮震宇, 論新商標法對商標註冊與商標專用權之修正, 工業財產權與標準 16 期, 頁 54, 民國 83 年 7 月。

8 78 年修正商標法第 61 條:「商標專用權人, 對於侵害其商標專用權者, 得請求排除其侵害; 有侵害之虞者, 得請求防止之。」

9 61 年修正商標法第 62 條:「有左列情事之一者, 處五年以下有期徒刑……」; 74 年修正商標法第 62 條之 2:「明知為前二條商品而販賣, 意圖販賣而陳列、輸出或輸入者, 處一年以下有期徒刑、拘役或併科一萬元以下罰金。」

係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」。又隨著電子商務及網際網路之發達，新的傳播營銷方式日新月異，原商標法所稱商標之使用，已不足以因應，92年修正商標法第6條「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。

商標法之使用，其外國立法例¹⁰及我國學者將其內涵區分為「商標維權（持）使用」與「商標侵權使用二種」¹¹：（一）維權使用：即商標權人積極使用其商標，以維續其商標權之效力；我國商標法明文規定，賦予商標權人有積極持續使用商標之義務，若有無正當事由迄未使用或連續停止使用已滿3年者，構成廢止而生商標權失效之情事；故此「使用」係以商標權人角度為判斷基礎。（二）侵權使用：與商標權排他效力有關，係指未經商標權人同意或授權之第三人擅自使用他人之商標；故此「使用」係以商標侵權人角度為判斷基礎。

「商標之使用」規定於總則篇，無論是申請註冊、廢止或刑事責任及民事侵權，雖分置於不同章節，但解釋上，同一部法律同一用語本應為相同之解釋，但在實務上發生有同一「使用」形式卻發生不同評價。例如，商標權人雖有將商標使用於包裝、容器、標貼、說明書或是在廣告、目錄使用，由於主觀上並非真正的使用，仍可能發生商標遭到廢止；同一情形，無權使用之人，將他人商標使用於包裝、容器、標貼、說明書或是在廣告、目錄上使用，仍有可能構成商標侵權而有禁止之必要¹²。且有法院及學者認為，86年商標法第62條規定「擅自使用商標罪」、第63條規定「販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品罪」、第67條前段「因故意或過失而有第63條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶責任」，第68條規定「得請求侵害商標專用權者，登載判決書內容」。故而認為縱使有第63條販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標之行為，非屬侵害商標專用權行為，不負有第68條登載判決書內容之義務¹³。92年修正商標法第29條第2項規定商標

10 邵瓊慧，商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊35期，頁8，民國99年3月，「我國立法例如同美國、日本係單以一條文對使用給予概括性之定義；德國、歐洲共同體商標規則係將『商標使用』之概念區分為『侵權使用』與『維持（權）使用』二種態樣加以分別規定，以列舉之方式直接於條文中明定侵權使用之行為態樣。」

11 謝銘洋，新修正商標法評析，月旦法學雜誌102期，頁96、97，民國92年11月。

12 謝銘洋，同前註。

13 蔡惠如，商標權之侵害概念與法律保護，智慧財產權月刊151期，頁9-11，民國100年7月。林洲富，商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任—區分商標權侵權使用與維權使用為基準，智慧財產權月刊243期，頁91，民國108年3月。

權的效力，其所定三款情形與第 81 條擅自使用商標罪所定三款情形相同，又第 62 條第 2 項規定以有第 29 條第 2 項所定三款情形者，為侵害商標權；故從法條邏輯解釋，第 82 條所規定的販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，雖負有刑事責任，但商標權人無從對該等行為人行使第 61 條第 1 項第 3 款權利侵害之救濟及第 64 條登載判決書民事上之請求權¹⁴。

由上可知，92 年修正商標法第 6 條商標之使用與後面各章節涉及商標之使用，仍存在諸多法律上爭議，因此有學者建議將「維權使用」與「侵權行使」二種態樣分別加以規定，並以列舉之方式直接於條文中明定侵權行使之行為態樣¹⁵。100 年商標法修正仍採用於總則篇第 5 條「商標之使用」為法律定義並列舉四種使用態樣，包含「維權使用」、「侵權使用」，並就商標是否因使用而取得後天識別性（第 29 條第 2 項），不受他人商標權效力拘束情形（第 36 條第 1 項），停止使用廢止（第 63 條第 1 項第 2 款）及權利侵害之救濟民、刑事責任（第 68 條、69 條、70 條、95 條、97 條），均依商標法第 5 條之規定加以判斷是否符合基於行銷之目的而為商標之使用。

參、商標識別性

19 年商標法制定時已有商標「特別顯著性」之要求，商標法第 1 條第 2 項「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式須特別顯著並指定所施顏色」，依學者蔡明誠教授認為「特別顯著」之用語，可溯源於 1883 年英國發明專利、設計暨商標法（Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883）之用語「in some particular and distinctive maner」¹⁶。事實上，1904 年公布的「商標註冊試辦章程」第 1 條也有「特別顯著」用語，且該章程之草擬大多為英人所為，影響我國使用 80 餘年。「特別顯著性」一詞應出自於英文 distinctive，學者趙晉枚教授也持相同看法¹⁷。

商標法歷經多次修正，至 78 年修正第 4 條仍保有「特別顯著」一詞，明定商標註冊必須符合「特別顯著性」的要求，如果不符合則予以核駁不准註冊，但「特別顯著」一詞其內涵為何，確實不易界定。例如行政院 73 年度判字第 461 號判例：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而

14 蔡惠如，同前註，頁 16、17。

15 計畫主持人陳昭華、協同主持人謝銘洋、葉德輝、李崇億，商標侵權案例及相關立法例之研究，頁 44-48，經濟部智慧財產局，民國 95 年 11 月編印。

16 蔡明誠，一九九三年修正商標法之評析，台大法學論叢 22 卷 1 期，頁 339，民國 82 年 12 月。

17 趙晉枚，我國新商標法評析—商標的識別性，工業財產權與標準 14 期，頁 64，民國 83 年 5 月。

言：所謂『顯著』，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品間之關係，足以與他人商品相區別者而言。」歷次實務雖有不同用語表述「特別顯著性」內涵¹⁸，但基本上已肯認「特別顯著性」應包含識別商品的功能。

由於「特別顯著性」是商標法上極重要的觀念，且為註冊商標首要積極條件，即使經濟部智慧財產局參酌行政法院及行政院之見解，加以分析歸納的「商標註冊之特別顯著性問題」之研究意見，成為審查實務上參考原則，但因無強制性，以致審查員莫衷一是¹⁹。82年商標法修正明文規定「特別顯著性」的意義，第5條第1項「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，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」，並於第5條第2項「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」，即特別顯著性之擬制²⁰，或次要意義或第二重意義（secondary meaning）²¹。增訂的第5條第2項，事實上已接納實務上及學者多年的呼籲，此一制度對我國影響甚大；唯一美中不足者在第2項仍採「視為具有特別顯著性」用語。

86年修正商標法，認「原第五條第二項係屬顯著性之特例，指原不具顯著性之圖樣經當事人之使用而產生顯著性之情形，其適用之項目係以列舉之方式規定，有欠周延，因第二項係第一項之特別規定，爰引第一項作為負面概括方式，以資周延」²²，同時揚棄「特別顯著性」用語。第5條修正為「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，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。不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」；86年11月22日再公告「商標識別性審查要點」²³，明定商標法第5條第2項規定之審查原則及商標不具識別性之例示規定；至此，「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」之法律用語定為「商標識別性」。惟88年9月15日商標法施行細則修正第28條仍採用「不具特別顯著性」一詞，與「商標

18 蔡明誠，同註16，頁339、340。

19 賴文平，商標法與你，頁34-43，永然文化出版社，民國90年7月。

20 馮震宇，同註7，頁55。楊淑珍，我國新修正商標法部分修正條文評估，新竹律師會刊，頁20，民國87年7月。

21 趙晉枚，同註17，頁65、66。

22 參考86年修正對照條文。商標法再修正草案條文對照表，第5條修正說明。

23 「商標識別性審查要點」公布於86年11月22日，並於93年4月28日修正，後於97年12月31日發布「商標識別性審查基準」，故「商標識別性審查要點」於98年1月1日廢止。

識別性審查要點」用語不同，洵屬可惜²⁴。

92年因應國內企業發展需要、國際立法趨勢，將現行商標法章節條次內容作大幅度修正，由於修正前商標法第5條第1項包含商標構成要素及識別性二部分，其性質不同應予分項條列為宜，且識別性判斷應以商品或服務之相關消費者為標準，不採一般商品購買人之標準，92年修正商標法第5條「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者，認識其為表彰商品或服務之標識，並得以與他人之商品或服務相區別」。又基於修正前第2項「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」，此部分乃因使用取得識別性，涉及商標註冊要件亦不宜放在總則，因此移列到修正第23條第4項，另增訂第19條「聲明不專用制度」。92年修正商標法第23條第1項共規定有18款不得註冊事由，有積極要件及消極要件，第23條第4項係因使用而取得識別性之規定及第19條涉有不具識別性應聲明不專用，同為識別性相關規定，宜統攝於同一條文。

100年修正商標法，將原第23條第1項第1款、第2款、第3款不具識別性態樣，第二重意義及聲明不專用制度改同列為第29條第1項、第2項及第3項，101年4月20日修正發布更詳盡的「商標識別性審查基準」；至此，我國商標法有關識別性核心問題，無論在理論或實務審查的法制建構上已頗具成效。

肆、聲明不專用制度

以法制面沿革觀之，我國聲明不專用制度，最早形諸於文字並予公布者，係於81年5月16日當時主管商標業務之經濟部中央標準局商標公報中公告：「商標圖樣中有部分為不能專用者，如符合以下三要件，可准予註冊。1、去除該部分則失其商標之完整性；2、申請人聲明該部分無專用權；3、該商標已在使用的。」惟實務上早已有不予專用相關案例，例如44年註冊第03186號「共榮醬園」商標即有「惟圖樣內好味辣椒圖好味辣椒醬及說明文字不在准予專用之列」²⁵，83年將前揭公告稍做修改後，納入商標法施行細則第28條。89年12月28日再公告施行「聲明不專用審查要點」，開宗明義「為審查商標法施行細則第28條規定之申請人聲明

24 商標法施行細則第28條：「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」

25 商標法整體法制暨具體修法建議之研究，頁230，民國94年11月30日，委託單位：經濟部智慧財產局，研究單位：開元法律專利事務所。

不專用部分，特定本要點」。92年商標法修正時將原施行細則第28條提升為法律位階，改列為商標法第19條；93年4月28日「聲明不專用審查要點」亦做修正發布。惟考量該審查要點施行已有相當時間，且以條列方式撰寫，內容較為精簡，商標審查人員在實務運作時常感參考性不足，98年11月16日訂定發布新的「聲明不專用審查基準」。又為因應100年商標法修正聲明不專用，將商標圖樣中包含之不具識別性部分一律應聲明不專用，修正為該部分有致商標權範圍產生疑義之虞時，始須聲明不專用的變革，於101年5月2日再次配合修正發布「聲明不專用審查基準」，並於107年6月5日修正發布「無須聲明不專用例示事項」，作為「聲明不專用審查基準」的補充²⁶。

至於，已聲明不專用部分，經申請人使用而就該不專用部分取得識別性後，得將已聲明不專用部分獨立重新申請註冊，並就圖樣中已因後天使用取得識別性之部分，請求依第29條第2項規定核准註冊請求註記，仍得主張專用權²⁷；再者，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據²⁸。

伍、混淆誤認之虞

現行商標法（105年修正公布）共計有第22條、30條、35條、63條、68條、70條、95條及96條使用「混淆誤認之虞」的法定用語，在同日申請、商標註冊准駁、異議、評定、廢止、民事侵權及刑事處罰構成要件上都涉及「混淆誤認之虞」的判斷，所以「混淆誤認之虞」貫穿整部商標法，是商標法規範最核心的問題，換言之，以今日角度觀之，無混淆即無保護的必要。

混淆誤認之虞，首次出現於86年修正商標法第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，但不是說86年以後才採用混淆誤認之虞的觀念。早期審查實務上在判斷商標是否近似，都以是否達「混同誤認之虞」為判斷基礎，70年所訂「商標近似審查基準」²⁹無論外觀、觀念、讀音是否構成近似，都以有「混同誤認之虞」為依歸。該基準第5條第1項特別強調有無混同誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買者，施以普通

26 商標法第29條第3項聲明不專用規則，參考「商標法逐條釋義」，經濟部智慧財產局編印，頁69、70，民國106年1月。

27 107年9月19日「商標審查品質諮詢會議」，主管機關提供背景資料，並舉智慧財產法院106年度民商上字第1號民事判決為例。

28 參閱最高行政法院105年度判字第704號判決及智慧財產法院107年度民商上字第9號判決。

29 「商標近似審查基準」訂頒於70年12月15日，74年10月2日修正，93年7月19日廢止。

所用之注意為標準，該項判斷原則與現行「混淆誤認之虞審查基準」判斷原則一致。

86 年修正商標法雖然加入「混淆誤認之虞」法定用語，但僅規定在著名商標保護條款（第 37 條第 7 款），對「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」的第 37 條第 12 款卻沒有加入「混淆誤認之虞」字眼，且在民事侵權保護及刑事犯罪構成要件上是否也要採取「混淆誤認之虞」的審酌，在法的適用上引起不便。而後因 WTO / TRIPS 諸多條文納入「混淆誤認之虞」的規定，92 年修正商標法時，在所有條文涉及近似判斷時均增加「有致相關消費者混淆誤認之虞」作為綜合判斷，100 年修正商標法僅作條次的變更，就「混淆誤認之虞」之內涵及外延沒有太多的變化。

由於 92 年修正商標法在諸多條文均增列有混淆誤認之虞的要件，基於同一法律、同一用語、同一內涵的法理，在判斷時其基本概念的一致性應屬當然，同時為更清楚地闡明混淆誤認之虞的概念及本次修法後之適用及認定，因此，93 年公告「混淆誤認之虞審查基準」，並於 101 年 4 月 20 日再次修正發布。筆者認為現行「混淆誤認之虞審查基準」釐清了商標近似、商品類似與混淆誤認之虞三者之關係，並將混淆誤認之類型、判斷有無混淆誤認之虞參考因素、各項參酌因素之互動關係及混淆誤認衝突之排除等內涵，鉅細靡遺論述並佐以案例說明，將不確定的法律概念形諸於成文法，使每一個人操作時有統一標準，又能依具體情況加以適度調整以實現個案公平正義；除作為商標審查基準外，也為司法判決在判斷是否混淆誤認之虞時所援用，在智慧財產法規範領域內堪稱最佳的一部法規命令，也是授權行政立法的模範。基準所定 8 項參考因素：1、商標識別性之強弱；2、商標是否近似暨其近似之程度；3、商品／服務是否類似暨其類似之程度；4、先權利人多角化經營之情形；5、實際混淆誤認之情事；6、相關消費者對各商標熟悉之程度；7、系爭商標之申請人是否善意；8、其他混淆誤認之因素³⁰。

陸、著名商標的保護

著名商標之保護在國際間向來受到重視，從國際上之發展趨勢，可知著名商標之保護相較於一般商標有兩大特色，一是保護範圍不以同一或類似之商品或服務為限，而擴及不類似之商品或服務，二是其保護不以有混淆誤認之虞為必要，

30 張哲倫，商標權之性質及對商標侵權判斷之影響—以「混淆誤認之虞」為中心，智慧財產權月刊 135 期，頁 46-49，民國 99 年 3 月。該文列有美國在判斷是否成立混淆誤認有採用杜邦因素者（Dupont likelihood-of-confusion factors）、有使用 Lapp 因素者（Lapp factors）、有使用 Sleekcraft 因素者、有使用寶麗來因素者（Polaroid factors）等各種不同標準。

只要有減損該著名商標之區別力或聲譽，即構成商標侵害³¹。因此，對著名商標提供較高保護，是國際間各國商標法所必要的義務，在商標法上僅次於「混淆誤認之虞」的核心問題，且兩者互為聯動關係³²。

「著名商標」一詞首見於商標法者，為72年修正商標法第37條第1項第7款「相同或近似於他人著名標章，使用於同一或類似商品者」及第62條之1第1項仿冒未註冊之外國著名商標罪。著名商標雖至72年才正式為商標法法律用語，但不代表之前我國對著名商標不提供保護，僅是以「世所共知」、「世界共知」、「世所甚知」、「夙著盛譽」等不同用語，保護範圍不同而已。19年、24年「世所共知」僅不得註冊於同一商品，不及於類似商品；47年修正商標法刪除「使用於同一商品」之限制，換言之，從其字義而言，只要相同或近似於世所共知他人之標章者，一概不得作為商標申請註冊，其對世所共知商標之保護範圍，已擴大及於同一商品、同類商品，甚至於完全不同之商品³³。至於，在實務操作上世所共知的「世」，其區域又該如何界定，境外已一般所共知，但境內尚無流通而非屬一般共知者，是否給予保護，引起爭議。司法院釋字第1008號解釋及商標第一件釋憲案（53年3月11日司法院大法官會議釋字第104解釋），均認為在我國未為一般所共知，僅在外國享有盛譽者，仍不得享有世所共知商標之保護。此一解釋文，不利於外國企業著名商標之保護，但又限於司法院大法官解釋文之法律拘束效力，以致搶註外國著名商標層出不窮。但保護外國著名商標為我國貿易政策，在此兩難之下，法律乃另開一扇窗，61年修正商標法第37條第1項第7款，雖保留「相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一或同類商品者」，但在同條第1項第6款修正為「有妨害公共秩序或善良風俗，或有欺罔公眾或使公眾誤信之虞者」為不得註冊事由。「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」在實務解釋上，外國著名而在我國領域內尚未流通者或者只要是故意抄襲的，商品有市場取代地位性的，只要在客觀上造成公眾誤信之虞的，均有該條款適用的可能性，以致該條款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞」被稱為商標法「帝王條款」³⁴。

有鑒於司法院大法官會議釋字第104號的拘束，72年修正商標法第37條第1項第7款改採用「著名標章」一詞，以避開「世所共知」、「夙著盛譽」的糾結。72年修法之後，運作了近10年又發現37條第1項第6款及第7款適用取捨的問

31 謝銘洋，同註11，頁97。

32 劉孔中，比較商標法，頁217，新學林出版股份有限公司，民國103年9月。

33 曾陳明汝，同註1，頁258。

34 王美花，新修正商標法對著名商標保護之探討，工業財產權與標準53期，頁16、17，民國86年8月。

題，在第 6 款「致公眾誤信之虞」延續已往的解釋下，即使在國內外著名程度較低，只要客觀上造成混淆之虞都可以適用，又何必適用較高標準的第 7 款，況且「致公眾誤信之虞」不限同一或同類商品，因此，大家捨第 7 款而用第 6 款。

82 年修正商標法對僅涉及商品性質、品質或產地上之誤認部分，單列為商標法第 37 條第 1 項第 6 款，將涉及與他人商標間之誤信與著名商標條款，合而為第 37 條第 1 項第 7 款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」。83 年商標法施行細則第 31 條指稱：「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用同一或類似商品為限。」換言之，新修正商標法第 37 條第 1 項第 7 款側重在仿襲行為，是否為著名，在所不論。而後，為加入 WTO，消除我國商標法不提供保護著名商標的疑慮，再次增列著名商標或標章之保護用語，以符合 WTO 智慧財產權與巴黎公約所揭示之原則³⁵。86 年修正商標法第 37 條第 7 款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」。再增加商標法第 37 條第 14 款所謂的防止搶註條款，至此，我國商標法已明確立法對著名商標提供保護。

92 年修正商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章所有人同意申請註冊者，不在此限。」增列著名商標減損的保護，又於修正商標法第 62 條第 1 款增加商標擬制侵權對著名商標增加保護，「明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」。由於該擬制侵權條款，包含商標使用及非典型商標使用二種行為態樣，且以實際損害發生始有保護，在損害實際發生前無法有效預防，因此，100 年修正商標法第 70 條第 1 款「明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者」、第 70 條第 2 款「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」；即將「商標使用」與「非典型商標使用」分為二款，並增加「之虞」，不以有實害發生才保護，有關著名商標保護條款及防止搶註條款雖然往後修法條次有所變更，但其內容已大致抵定。96 年公布「商標法第二十三條第一項第十二款著名商標保護審查基準」，101 年將上開基準再修正為「商標法

35 參考 86 年商標法修正說明。

第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準」，作為實務操作時有共同認定的依據。

柒、防止搶註條款

82年商標法修正前，第37條第1項第6款規定「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得註冊」，82年修正商標法將其分為二款，第37條第1項第6款「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得註冊」；第7款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得註冊。惟在實務上發生明顯襲用他人商標但被襲用商標尚未達一定知名度或尚未使用，以致無從推論「有致公眾誤信之虞」，又搶註申請者其主觀確有不正當競爭之目的，其危害程度不輕，應以杜絕搶註他人商標先註冊之歪風。86年修正商標法又將第7款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」一分為二，即修正後第37條第7款著名商標保護條款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，及第14款的防止搶註條款「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似之商標，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，知悉他人商標存在者」不得註冊。

防止搶註條款立法之目的，為在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法的誠實信用原則，惟條文並未充分反映「仿襲」之立法原意，以至商標審查實務在適用上執著於是否為「契約、地緣、業務往來或其他關係」，例如「同業」是否為「其他關係」之一種的爭議，100年修正商標法第30條第1項第12款增加「意圖仿襲而申請註冊者」文字以杜爭議。

有關現行商標法第30條第1項第12款「防止搶註條款」適用上之法則：

一、商標識別性高低影響搶註關係之判斷

有明確的契約、地緣、業務往來等關係事證，縱使商標本身識別性不高，仍可判定具有仿襲意圖。若商標本身具有高度識別性、獨創性，偶然巧合機率相對較低，法條涵攝事實時，結合知悉之判斷，依倫理法則及經驗法則推定有仿襲意圖。

二、有搶註慣性行為影響搶註意圖之判斷

依據倫理法則及經驗法則加以判斷，商標申請人曾有另案搶先註冊他人著名商標，或同時多件涉及他人先使用之商標，此種有仿襲慣性者，有助於搶註行為之認定。縱使系爭商標處於搶註後有大量之使用行為，搶註者雖然主張系爭商標較為消費者所知悉，無混淆誤認之虞，但其搶註行為時具有可責性及違法性，仍

有防止搶註條款之適用³⁶。

捌、註冊後異議制度（異議後置）

我國商標法對於商標權的授予，自 19 年商標法制定以來即採領證前異議制度與註冊後評定制度，61 年修正商標法設立章節，將評定獨立一個章節，而異議仍置於第三章「註冊」一章裡，即視異議仍屬於申請註冊環節，直到 86 年修正商標法仍維持此一商標爭議制度。由於異議前置制度，商標申請人欲取得商標註冊，往往須等待相當長之時間，雖然異議期間只有 3 個月，然而如果有人提出異議，則須俟行政救濟程序確定後，始能註冊；而行政救濟程序包括不服異議決定而提起訴願、不服訴願決定向高等行政法院（智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日成立）及最高行政法院提起行政訴訟及上訴，其程序相當冗長，耗時甚久，往往長達數年，常為申請人所詬病。而且商標權之效力，依 86 年修正商標法第 21 條規定自註冊之日起始發生，在完成註冊前之期間，由於該商標圖樣業已公告，如果有他人擅自使用，商標申請人無法對其主張權利侵害，亦無從排除侵害，縱使於嗣後順利完成註冊，亦只能對註冊後他人之使用行為有所主張，而無法對註冊前之使用行為主張商標權，形成惡意利用異議程序以圖不法利益現象，對商標申請人之權益影響甚大。況且商標異議案件，據主管機關之統計約僅不到 3% 之核准案被異議，而異議成立者又僅占核准案約 1%，為了極少數案件，而犧牲絕大多數申請者的權益，顯然並不妥當。

為使大多數之申請案儘速註冊，乃有採註冊後異議制度之議，修正為經核准審定，並繳納註冊費後，即予註冊公告³⁷。92 年修正商標法第 25 條：「商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，交納註冊費後，始予註冊公告並發給商標註冊證，屆期末交費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。」修正商標法第 40 條規定，註冊後之異議，自商標註冊公告之日起 3 個月內，任何人都可提出。異議後置制度，改變已往觀念，異議不再是申請註冊中進行的過程，而是註冊後有關商標權爭議環節，故 100 年修正商標法將「異議」由「註冊」章節獨立出來，在第二章「商標」依序設立第一節「申請註冊」、第二節「審查及核准」、第三節「商標權」、第四節「異議」、第五節「評定」、第六節「廢止」，整部商標法的建構顯得更順暢也符合順序邏輯。

36 高秀美，商標識別性高低與判定搶註的關係，智慧財產權培訓學院精選文章，2017 年 5 月 17 日。

37 謝銘洋，同註 11，頁 100、101。

玖、結論

我國近代商標法制歷經多次修正，始建構成現行商標法，從歷史角度觀察確實有長足進步，與其他國家商標法制相比毫不遜色，亦符合國際規範。但從實務角度觀察，下列問題值得進一步探討，期望這部商標法得以更契合實務操作：

- 一、聲明不專用制度，由於審查標準不一、商標申請人被動同意聲明、國際潮流已不再嚴格要求或不採用聲明不專用、智慧財產法院已能統一見解，不專用與合理使用應由法院依使用情況綜合判斷較為妥適，因此，聲明不專用制度可以考慮廢除或改以審查機關強制聲明不專用，不再以核駁先行通知方式，以免公文往返累贅。
- 二、現行異議制度宜以廢除³⁸。商標核准審定註冊公告後，無論是3個月的異議期間或評定期間，其商標權效力並無區別，異議或評定成立均應撤銷其註冊，發生相同的失權效果；申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務，於異議或評定時都可以主張。因此，異議與評定的權利本質與權利失效區別不大；雖有論者謂，異議留有公眾審查或規費不同或審查人數不同，但這些差異乃是後天人為強制創設，若為保留公眾審查，在取消異議制度僅保留評定制度，只需法律明文規定任何人可於註冊後3個月內提出評定案，註冊3個月以後提評定者，以利害關係人或審查人員為限；而且異議制度的取消有利於當事人兩造對審制度的規畫。
- 三、有論者以現行商標法第5條「商標之使用」之定義，因此，防止搶註條款被保護商標，應已達以行銷為目的已在市場上使用。個人認為「商標之使用」基本上是針對識別性取得、商標註冊之衝突、商標廢止、民事侵權及刑事處罰構成要件，其特定立法目的要求具備行銷的目的及混淆誤認之虞為要求，防止搶註條款本在防杜以不公平競爭搶註的行為，因此，不要求有混淆誤認之虞的情事；由於，防止搶註條款確實能補第30條第1項第10款、11款之不足，縱使認定上稍有寬鬆，但也確實達到防微杜漸效果。被搶註商標即使在準備使用階段，尚未達市面行銷，仍該當搶註之認定。
- 四、最高行政法院105年11月8日庭長法官聯席會議就商標法第30條第1項第11款後段，著名商標必須達「一般公眾所普遍認知的程度」才有致減損著名商標的識別性或信譽之虞，也就是所謂的「大著名」、「小著名」。由於，該決

38 筆者曾於92年8月19日「圓桌論壇—新修正商標法對企業之影響」研討會中，就主張取消異議制度。智慧財產權月刊57期，頁94，民國92年9月。

議對本級法院及下級法院具有實質拘束力，如同「司法造法」影響甚鉅，筆者對此決議認為不妥，理由如下：（一）同一條文對「著名商標」高低不宜作不同解釋；（二）立法本意採用 TRIPS 及國際相關公約認定的標準，不宜違背立法者的旨意；（三）商標法第 70 條擬制侵權之規定，若將「著名商標」提高到一般公眾所普遍認知要求的「大著名」，基於同一用語、同一法律其內涵應作相同解釋下，擬制侵權保護條款將形同具文；（四）在以「相關消費者」為前提判斷下，仍可以有「大著名」及「小著名」的區別，至於是否有減損識別性及信譽之虞，應以商標是否具有獨創性為衡量標準；（五）該決議內容涉及增加法律所無之限制，恐有違憲之虞³⁹。



39 相關意見請參閱：蔡如琪，論著名性高低於著名商標中之保護，智慧財產培訓學院精選文章，2017 年 11 月 16 日。胡秉倫，智慧財產法院行政判決新趨勢—著名商標保護，智慧財產培訓學院精選文章，2018 年 3 月 14 日。



慶祝智慧局20週年特刊

經濟部智慧財產局

