

大學用書

商標法之 理論與實務

陳昭華 著

商標法之理論

本書係以2011年6月29日修正發布，2012年7月1日施行之商標法為基礎，就商標法之理論與實務，依商標權之發生至消滅的過程依序為全面性之探討。主要內容分別是：商標法權利保護之客體與商標保護之客體、商標註冊之形式要件、商標註冊之實質要件、商標權之效力與限制、商標權之異動與消滅、商標權之異議、評定與廢止、商標權之侵害與救濟，以及證明標章、團體標章與團體商標等。此外，在每章之後列有「問題與討論」提供過去相關的考試題目作為讀者練習之參考。

延伸閱讀：相關實例解析與精選實務見解，可參閱陳昭華著《商標法實例解析》一書。

ISBN 978-986-255-282-7



9 789862 552827



5C146RA

元照網路書店



元照出版公司

地址：臺北市館前路18號5樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw

定價：450 元

商標法之理論與實務



陳昭華 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

商標法之理論與實務／陳昭華著. -- 初版. --

臺北市：元照，2013.02

面：公分

ISBN 978-986-255-282-7（平裝）

1.商標法

587.3

102001435

商標法之理論與實務 5C146RA

2013 年 2 月 初版第 1 刷

作 者 陳昭華

出 版 者 元照出版有限公司

100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 450 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-282-7

序 言

自2006年開始為智慧財產培訓學院撰寫「商標法」、「商標侵害與救濟之實務及策略」與「國際商標權公約及發展趨勢」等三本教材以來，就一直想該找時間好好將整部商標法作全面性的探討。2011年適逢新的商標法修正通過，原教材必須大幅更新，因此就趁此機會將前述幾本書全面增修。同時也開始本書的撰寫，除補充上述幾本教材未曾論及之議題外，並就較爭議之問題作更深入及詳盡之分析，以兼顧理論與實務之探討。

本書係以2011年6月29日修正發布，2012年7月1日施行之商標法為基礎，就商標法之理論與實務，依商標權之發生至消滅的過程依序為全面性之論述。本書得以完成，在撰寫前述幾本書過程中的琢磨與歷練不容忽視，尤其是「商標法」及「商標侵害與救濟之實務及策略」在初版之後，均經過一次大幅度的修訂，而且每次在出版前都必須經過主管機關及外審委員之匿名審查，這一次次的更新與修正，使著者能對自己的論述內容一再的檢討，也激勵自己不斷地就所涉及的新的議題作更深入的研究。能有此琢磨與歷練的機會，首先要感謝智慧財產培訓學院提供給我撰寫教材的機會，若不是有此機會，可能會有許多思慮不周之處。此外，也要對智慧財產局許多位長官以及外審委員對於上述教材不辭辛勞，仔細閱讀，提供許多寶貴意見，他們豐富的實務見解及建議，使我助益良多，對於這些一路上默默協助的長官與先進們銘感至深！

另有鑑於學生們在考試時常常不知道如何解題，以及在實務上常有許多具關鍵性議題或具精闢見解之判決，值得作精簡之分析與介紹，以使讀者對於案例演練及實務見解有更深入之練習與瞭解，爰擬在本書之後另出版一本實例解析的書，定名為「商標法實例解析」，以符兼顧研讀與演練之目標。

本書之撰寫，特別要感謝商標法專家鄭耀誠及徐千雅、吳佩芝、曾禎祥及楊政達等幾位律師及研究生在搜尋、整理資料上的協助及參與討論。本書之完成雖經許多人的協助，惟著者才學疏淺，書中疏漏與謬誤之處在所難免，敬請各界先進不吝指教！

陳昭華 謹識

誌於輔仁大學羅耀拉樓研究室
2012年12月24日

目 錄

序 言

第一章 序 論

一、商標之意義及功能.....	1
二、商標之立法目的.....	4
三、商標法最新修正重點.....	7

第二章 商標法權利保護之客體與商標保護之客體

一、商標法權利保護之客體.....	9
二、商標保護之客體.....	13

第三章 商標註冊之形式要件

一、申請註冊.....	29
二、審查與核准.....	35

第四章 商標註冊之實質要件

一、不得註冊事項概說.....	39
二、不具識別性.....	39
三、其他不得註冊事項.....	52
四、混淆誤認之虞及近似商標、類似商品／服務之認定.....	68
五、著名商標之認定與保護.....	88

第五章 商標權之效力與限制

一、商標權之效力	111
二、商標權效力之限制	119

第六章 商標權之異動與消滅

一、變 更	149
二、更 正	150
三、分 割	150
四、移 轉	150
五、授 權	152
六、設 質	157
七、共有商標權或應有部分之變動	158
八、拋棄與消滅	159

第七章 商標權之異議、評定與廢止

一、異 議	161
二、評 定	163
三、廢 止	170

第八章 商標權之侵害與救濟

一、概 說	183
二、侵害商標權行為之類型	185
三、侵害商標權行為之救濟	237
四、侵權訴訟與智慧財產案件之審理	270
五、涉外商標權侵害訴訟	280

第九章 證明標章、團體標章與團體商標

一、證明標章	289
二、團體標章	293
三、團體商標	295

第十章 商標權之國際保護

一、概 說	301
二、一般性之國際公約	305
三、與國際註冊有關之國際公約	341
四、與商標圖形、商品或服務分類有關之國際公約	351

附 錄

商標法	355
-----------	-----

第一章

序 論



一、商標之意義及功能

(一)商標之意義

商標，是表彰商品或服務，使其相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區別之標識。商標之於商品或服務，就如人的姓名之於人一樣，目的在使人易於辨識。商品或服務在交易過程中如能以標識加以區別，將會使消費者更容易辨識，提高許多效率，消費者不需要為特定之商品或服務作許多的描述，透過標識即得以辨識。同時透過商標，消費者對其所使用之商品或服務即有一定程度之瞭解，包括其來源或品質等，故商標上可以具有多重意義。茲將其特點及範圍分述之如次。

1. 商標為一標識

商標為標識之一種。標識之範圍極廣，舉凡姓名、公司與商號名稱、指稱商品或服務之商標、指稱營業之營業標誌及其他作為區別營業活動之標示等，都屬於標識之範圍，故商標只是標識之一種。

2. 商標為表彰商品或服務之標識

商標之最主要目的在使商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區別，故若無法使消費者藉以「辨識」（識別），即無法作為商標。又商標所表彰者不僅是商品，也包括服務。以前就表彰服務之標識稱為「服務標章」，但商標法在2003年修法後已將服務標章包括在「商標」之概念中，故現行商標法中之商標為表彰商品或服務之標識。

至於商標與表徵之關係為何？表徵，係公平交易法第20條之用語。所謂「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品

或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務¹。表徵之種類，除公平交易法第20條第1項所規定之具有識別力或次要意義之姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀等外，其他具有表彰商品或服務之具識別力或次要意義之特徵的標識均屬之，如網域名稱。因此商標不過是表徵之一種態樣而已，除商標外尚有其他許多類型，故表徵之範圍比起商標廣得多，為商標之上位概念。

(二)商標之功能

隨著資訊科技的急速進步，商標在工商社會中扮演愈來愈重要之角色。在過去，商標往往僅被當作是商品或服務之標記而已，但在資訊社會，商標同時扮演著承載資訊的角色。因為商標除具有作為區別不同企業經營者的商品或服務之識別標識功能外，尚有表彰其產製來源、保障品質及宣傳銷售廣告之功能，使消費者能透過商標即能對於其所指定使用之商品或服務有相當程度之認識。例如可以瞭解其源自什麼樣的企業（如企業形象、製造者屬於何種團體或組織等）、具有什麼品質、產自何地，即使消費者未曾使用過該商品或服務，亦可能透過媒體或網路，對該商品或服務有某程度之瞭解，此乃因廣告而展現之吸引力。基此，因為資訊在現代生活中扮演著愈來愈重要的角色，商標之於商品或服務也具有愈來愈顯著的地位。特別是著名商標，除代表著高價值的商標外，更可以看出產業發展之趨勢²。

商標最原始之功能是識別功能及表彰來源功能（Unterscheidungsfunktion & Herkunftsfunktion），之後漸漸拓展到品質保障功能，進而至廣告功能等。其中識別功能與表彰來源功能均在證明

¹ 行政院「公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」第4點第1項。

² 例如Millward Brown網站所公布之2012年「BrandZ百大全球最有價值品牌」前10名仍以科技通訊業為主，10名中即囊括7席，反映出科技通訊在現代生活中已不可或缺。十大最有價值品牌分別是：1. Apple；2. IBM；3. Google；4. MacDonald's；5. Microsoft；6. Coca-Cola；7. Marboro；8. at&t；9. Verizon（電信）；10. China Mobil（中國移動通信）。詳請參：http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands.aspx, last visited: 2012.12.24.

來源之同一性（*Ursprungsidentität*）；品質保障功能則重在強調商標之穩定品質，另一方面亦與來源之同一性有關聯³。

商標最主要的功能為識別功能，蓋商標之最主要目的在使商品或服務之相關消費者得藉以與他人之商品或服務相區別，若無法使消費者藉以辨識，即無法作為商標，因此識別功能必然不可或缺。

其次，為表彰來源功能。表彰來源功能在使商品之一般購買人及最終的消費者得以確信標示商標的商品具有來源的同一性，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故亦含有識別功能。因此識別功能與表彰來源功能具有密切之關聯。基於表彰來源功能，可進一步達到下列作用：1. 透過標示商標之商品的品質使顧客與企業連結起來；2. 透過標示商標之商品確認企業（商標權人或產製者）；3. 製造者應負責控制品質；4. 保護商標不因他人違法使用，而以不正當之方法榨取其美好的聲譽⁴。因此表彰來源功能亦為商標之重要基本功能。

除上述二功能外，商標尚有品質保障功能，即保障商標所表彰之商品或服務具有與過去所瞭解的一樣的品質及特性，使消費者得以信賴該商標，因此品質保障功能又稱為信賴功能。品質保障功能在著名之商標特別明顯，蓋一商標之所以著名，通常是具有一定之品質或特性，因此只要按著商標去尋找商品或服務，多數會如消費者之預期。於一般商業經營，商標權人亦當盡力使標示有商標之商品自第一次銷售後，在所有的銷售管道中均能維持一定之品質，使商標所標示之來源與品質間沒有錯置。

此外，商標尚有廣告之功能。廣告功能，係指商標具有因其特性及知名度，在交易時對其購買人表現之特有的「吸引力」（*Anziehungskraft*）。在消費很強的社會中，消費者購買商品經常未必是因其特性，而是基於該商標，特別是著名商標。消費者雖未使用過某個商標之商品，但透過廣告認識該商標，而對之留下一定之印象，此即商標之形象。例如看到「蠻牛」飲料之商標，就想到廣告中所顯示的精

³ Fezer (2009), Markenrecht Kommentar, 4. Aufl., C. H. Beck, Rn. 21-26; Marx (2007), Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., Luchterhand. S. 23.

⁴ Marx, a.a.O., S. 25.

力充沛的樣子，使消費者將「蠻牛」與精力充沛結合在一起，此即廣告之作用。由於商標具有廣告功能，因此商標權人會為其附有商標之商品或服務投入大量的廣告，以使其商標扮演經濟上更重要的地位。由此可知，廣告功能乃在顯示商標之吸引力。更清楚地說，在此並非以商品事實上之品質或性能，而是以廣告的介紹，來說服消費者，使消費者清楚而簡單地認識該商品。

二、商標之立法目的

商標法第1條規定：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」此為商標法之立法宗旨。分析這幾項立法目的，其中最直接且最主要之目的為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權，而終極目標則在透過對消費者利益之保障，避免其對商品或服務來源產生混淆誤認，以維護市場公平競爭，進而促進工商企業正常發展。換言之，藉法律給予商標權及標章權人合理之保護，以維護其信譽，使消費者利益因而得以受到保障，工商企業亦才能正常發展⁵。茲就各立法目的申述之。

首先，商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權之保障是商標法最主要之目的。此次修法前，第1條僅規定為保護「商標權」，就「商標權」係採廣義的解釋，包含證明標章權、團體標章權及團體商標權等。然因考慮到其無法涵蓋各種權利之實質內容，故這次修法時將各種權利明列，從而依本法申請註冊並受保護之客體，除商標權外，尚包括證明標章權、團體標章權及團體商標權。

其次之目的為保護消費者利益。商標權若得以確實地表彰商品或服務之來源，對於消費者亦是一種保障，蓋其得以藉商標識別其所真正要的商品或服務，不致因有混淆誤認之虞而買錯商品或服務，故具有保障消費者利益之目的。此在團體商標亦然，蓋團體商標，指具有法人資格

⁵ 曾陳明汝、蔡明誠（2007），《商標法原理》，修訂3版，頁21，台北：新學林。

之公會、協會或其他團體，為指示其會員所提供之商品或服務，並藉以與非該團體會員所提供之商品或服務相區別之標識。故亦具有使消費者識別商品或服務之功能。至於產地團體，是指示會員所提供之商品或服務來自一定產地，而該產地區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性。其除具有團體商標相同之識別功能外，尚具有表彰商品或服務具有某種特性之功能，更能保護消費者利益。類似情形亦見於證明標章及產地證明標章。證明標章，是證明標章權人用以證明他人商品或服務之特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並藉以與未經證明之商品或服務相區別之標識。產地證明標章，是用以證明產地者，該地理區域之商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性。二者目的均在使消費者得以辨識商品或服務是否具有證明標章權人所證明之事項或特性，故亦均有保護消費者利益之目的。至於團體標章，因係表彰該團體成員之會籍，非表彰商品或服務，較少涉及消費者利益之保護。

第三個目的為「維護市場公平競爭」，係2003年商標法修正時始加入之規定，新增理由為：商標法乃在建立註冊商標制度，以鼓勵申請註冊，藉由商標權之保護，使商標權人得以專用其註冊商標，並使消費者易於辨識，不致產生混淆誤認，故商標法之立法目的，除保障商標權人及消費者利益外，實亦寓維護市場公平競爭秩序之功能。尤其近年來，各種商業行為推陳出新，商標與商業行為具有密切關係，將維護市場公平競爭秩序列為商標法立法考量，已成為國際立法趨勢⁶，例如禁止以相同或近似於他人著名商標或標章，而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申請註冊為商標，以及禁止以外國之葡萄酒及蒸餾酒地理標示申請註冊為商標等，即係著眼於維護市場公平競爭秩序之考量。爰將之列為本法立法目的之一。

詳言之，商標法之性質本身即帶有競爭法之色彩，此由商標法第35

⁶ 相關之國際條約如：1967年修訂於斯德哥爾摩之「保護智慧財產權巴黎公約」第6條之2、1994年各國於「烏拉圭回合談判」所簽署之「與貿易有關之智慧財產權協定」第16條均揭示著名商標應予保護，所重者即在維持公平競爭之市場秩序。

條第2項及第68條關於商標權之排他性可以見之。根據前者規定，商標權人可以排除他人未經其同意，而將相同或近似於其註冊商標之商標，使用在同一或類似之商品或服務上。而這種排他性權利亦可用在對商標權人之競爭者身上，禁止其將相同或近似於商標權人之商標，使用在同一或類似之商品或服務上，可見商標權之承認原即帶有競爭之目的。然而商標權之保護亦在促進社會之公平競爭，蓋若市場上充斥著仿冒商標之商品，消費者將有混淆誤認之虞，對商標權人亦造成不公平競爭，因此保護商標權的同時亦在維護市場之公平競爭。由此可見，商標權之排他性的權利與自由競爭間事實上存在一種自然地緊張關係（das natürliche Spannungsverhältnis）⁷。商標法中帶有競爭色彩之規定在著名商標特別顯著，蓋在著名商標除保護以相同或近似於著名商標之商標，使用在同一或類似之商品或服務上，致有混淆誤認之虞者外，更進一步亦保護將相同或近似於著名商標之商標，使用在非同一或類似之商品或服務，而減損著名商標之識別性或信譽之情形。亦即對於淡化著名商標之識別力或減損其信譽之情形也加以保護（商標法第30條第1項第11款、第70條第1款及第2款），相較於非著名之商標，著名商標之保護範圍顯然寬廣許多，之所以如此乃因愈著名之商標，愈可能有人想搭便車，攀附其聲譽，而攀附聲譽原屬競爭法上之問題，2003年商標法修正後，將減損著名商標之識別性或信譽之情形也規範於商標法中，可見商標法中有關競爭之規範已愈來愈多。此外，關於防止葡萄酒或蒸餾酒地理標示仿冒之保護（第30條第1項第9款），亦均在維護市場之公平競爭。

至於商標法與公平交易法在適用上之關係為何？商標法與公平交易法，雖均以維護市場公平競爭為立法目的之一，惟二者所關注的焦點並不相同；前者主要係賦予商標／標章權人專屬排他之權利，並以該權利為中心，排除他人有損害其權益之使用或註冊，以達促進工商企業正常發展之宗旨。後者所關注的焦點，則在於市場公平競爭環境及市場倫理之維護，所規範者在於何種行為態樣應被禁止，只要利用或模仿他人的

⁷ Bölling (2007), *Formaler Markenschutz für Farben?* Nomos, S. 31.

成果達到不公平競爭的程度，公平法得賦予權利人救濟途徑。因此，公平法相對於商標法的註冊保護，係居於普通法的地位，提供補充性的救濟規定，以有效制止商業仿冒行為，建立不正競爭規範的完整體系⁸。

「促進工商企業正常發展」為商標法之最終極目標。商標之作用不僅是區別商品來源，亦是進入國內外市場認識新產品的重要指標，為市場競爭的必備工具。企業經營者為所生產、製造、加工、揀選、批售的商品或服務，量身打造適合的商標，除可提供識別之目的外，更可以設計具有易記、美觀、獨創、別緻等效果的商標加強印象，並吸引消費者選購。現今國際交通迅捷，網路交易活躍，為避免抄襲及搶註他人商標之行為，促進工商企業正視品牌經營之正常發展，縱使遭到搶註的商標還沒有達到著名的程度，亦明定防止惡意搶註相關條文，希望企業能自創品牌，並成為企業永續經營的資產⁹。

三、商標法最新修正重點

本次修訂，修正重點如下¹⁰：

(一)擴大商標權之保護客體：本次修法開放任何足以識別商品或服務來源之標識皆可成為商標註冊之保護客體，例如動態（Motion）、全像圖（Hologram）等標識，均可以作為商標註冊，以鼓勵工商企業界，發揮其商業創意，靈活創造商標價值及信譽。

(二)明確規範商標使用行為之態樣，並為因應電子商務及網路發達之經濟發展情勢，明定以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，亦屬商標使用之行為。

(三)廢除註冊費分二期繳納之制度：本次修正廢除註冊費分二期繳納之規定，改採一次繳納註冊費之制度，可有效避免商標權人因疏忽，致遲誤第二期繳納註冊費期間而喪失商標權之風險。

⁸ 經濟部智慧財產局（2012.8），《商標法逐條釋義》，頁4。

⁹ 同前註。

¹⁰ 「商標法」修正重點簡介，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw, last visited: 2012.12.24。

(四)明定並存同意申請註冊，須無顯屬不當之情形。

(五)明定遲誤繳納註冊費，得加倍繳納註冊費申請復權。

(六)修正申請分割或減縮指定使用商品或服務之時點：商標註冊申請案，申請人提出申請減縮、分割商品或服務之時點，修正為應於核駁審定前為之。此外，註冊商標涉有爭議案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務之時點，修正為應於處分前為之。

(七)增訂據以評定或廢止商標應檢送申請前3年之使用證據，或其未使用有正當事由之事證，以有效防止註冊商標而不使用之商標權人，濫行主張權利。

(八)強化商標權保護，修正商標侵權相關規定：包括：1.明確商標侵權救濟與賠償規定之適用情形。2.增訂法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要處置之規定。3.刪除最低損害賠償的底限規定。

(九)修正視為侵害商標權之規定（第70條）：1.有減損「著名商標」的識別性或信譽之虞者，視為侵權行為；刪除單純以他人「註冊商標」作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱等視為侵權之規定。2.明知有侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關等物品之行為，視為侵害商標權之行為。

(十)邊境保護措施周延化：本次修正條文中明定海關依職權查扣之法律。此外規定，在不損及查扣物機密資料保護之情形下，依申請人（商標權人）或被查扣人（進出口人）之申請，由海關准其檢視查扣物，以協助確定是否為侵害商標權物品，並得提供商標權人侵權貨物相關資訊。另實務上部分物品侵權認定困難，本次修正增訂商標權人得提供保證金向海關申請調借貨樣進行侵權認定。

(十一)強化我國著名產地名稱保護政策：本次修法後，增訂產地證明標章及產地團體商標之定義等相關規定，以強化我國著名產地名稱及有關地理標示之保護政策，促進地方產業發展，維護地方競爭優勢。又鑑於侵害證明標章權，對社會公眾造成之損害可能較商標權為鉅，並增訂直接及輔助侵害證明標章權的刑罰規定。