

商標法

案例式

〔第二版〕

林洲富◎著



商標法

案例式

林洲富◎著



國家圖書館出版品預行編目資料

商標法：案例式／林洲富著．——二版．

——臺北市：五南，2012.09

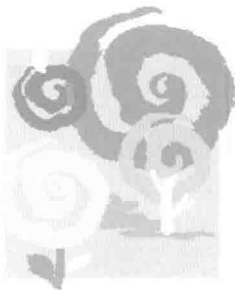
面；公分

ISBN 978-957-11-6764-0 (平裝)

1. 商標法 2. 判例解釋例

587.3

101014196



1S23

商標法—案例式

作 者 — 林洲富 (134.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 劉靜芬

責任編輯 — 李奇綦

封面設計 — 佳慈創意設計

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2008年8月初版一刷

2012年9月二版一刷

定 價 新臺幣350元

推薦序

FOREWORD

修正商標法甫於101年（2012年）7月1日施行，新法將商標法大幅翻修，章節名稱及條次等全部調整，其內容明定該法保護客體，增訂展覽會優先權、商標共有、專屬授權及非專屬授權，據以評定或廢止商標應檢送申請前三年之使用證據、海關邊境管制措施、侵害證明標章權及明知侵權商品而透過子媒體或網絡販賣之刑罰制裁，修正商標不得註冊之事由、合理使用之範圍、侵權、證明標章及團體標章之規定等，其適用所需理解及釐清之事項，可謂經緯萬端。

商標法之民事、刑事及行政訴訟均屬智慧財產法院管轄之案件，作者林州富法官為智慧財產法院現任法官，富審理商標訴訟之實務經驗，又勤於治學，於其大作《商標法—案例式》二版，迅速地將此修法之應用，體系性介紹給讀者，是欲瞭解商標法最新修正內容及其適用之極佳參考書籍。

高秀真

101.07.27

二版序

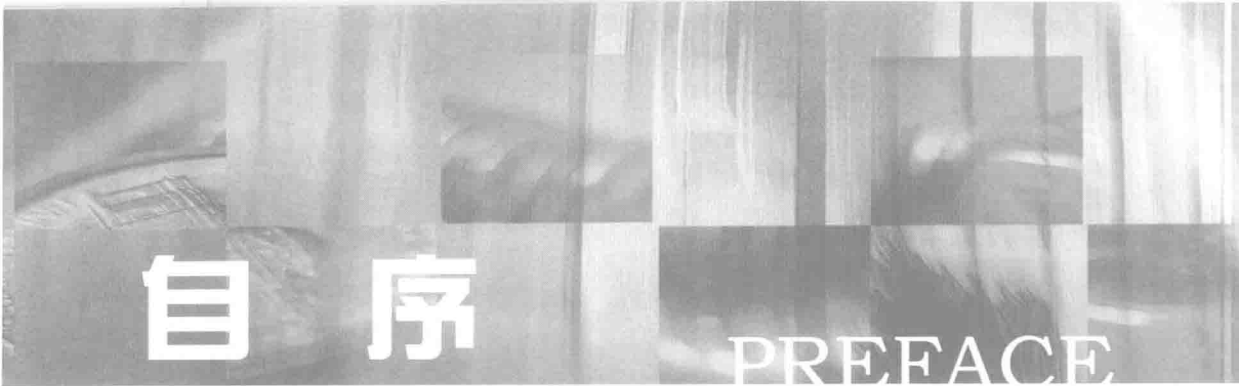
PREFACE

本著緣於2008年8月初版付梓，原意係作為有志研讀商標法者之入門書籍，近年陸續委請五南圖書公司出版智慧財產權法、專利法、著作權法、智慧財產行政程序與救濟、營業秘密與競爭禁止、公平交易法等案例式專書。因智慧財產法院管轄有關智慧財產之民事、刑事及行政訴訟事件，作者現為智慧財產法院法官，為使智慧財產案例式叢書可涵蓋智慧財產之民事、刑事及行政等程序法與實體法，得作為學習與實務入門之參考書籍，本人預計於2012年12月前完成智慧財產刑事案例式，以師法吾人鍾愛之天龍八部，建構智慧財產法案例式八冊。本書自上次出版迄今已逾3年，期間適逢2011年6月29日修正公布商標法，並定於2012年7月施行，作者基於商標審判之實務心得，茲就內文再度進行修正與勘誤，並增列論述商標法修正、法院管轄、民事集中審理程序、最新學說理論、實務見解及例題解析等內容，致本版修改幅度較前版逾3分之1，務必使本書增訂2版，減少繆誤與增進參考價值。承蒙法界先進之厚愛，對拙著多所指正錯誤與惠賜寶貴意見，倘有未周詳處，敬請各界賢達不吝指教。

林洲富

2012年7月1日

謹識於智慧財產法院



自序

PREFACE

商標法不似其他智慧財產權法，有跨越科技專業領域的迷思，故研讀商標法之法條，即可有效率地獲得整體之概念。因筆者從事智慧財產民事審判多年，認為商標法屬於實用商業法之範疇，應將實務與理論相互結合，故本於教學與實務之工作經驗，謹參考國內、外學說及實務見解，試以案例之方式，說明並分析法律之原則，將商標法理論轉化成實用之產業利器，俾於有志研習者易於瞭解，期能增進學習之效果。從而，茲將拙著定名為「商標法—案例式」，因筆者學識不足，所論自有疏誤之處，敬祈賢達法碩，不吝賜教，至為感幸。

林洲富

2008年6月18日

于臺灣臺中地方法院

目次

CONTENTS

第一章 緒論	001
第一節 商標制度之起源	002
第二節 我國商標制度之沿革	006
第三節 商標法之立法原則	010
第二章 商標種類	015
第一節 商標法之分類	016
第二節 非傳統商標	022
第三章 商標權申請	043
第一節 商標權之取得	044
第二節 申請程序	046
第四章 商標註冊要件	057
第一節 商標圖樣	058
第二節 積極要件	060
第三節 消極要件	070

第五章 商標審查制度	093
第一節 審查申請案	094
第二節 異議	098
第三節 評定	103
第四節 廢止	109
第六章 商標權內容	117
第一節 商標權期間	118
第二節 商標權權限	120
第三節 商標權處分	129
第四節 商標權消滅	135
第七章 商標權之侵害與救濟	137
第一節 管轄法院	139
第二節 民事責任	142
第三節 刑事責任	164
第四節 行政救濟	170
參考書目	175
索引	179
附錄一 商標法	185
附錄二 商標法施行細則	209

第一章

緒論

目次

第一節 商標制度之起源

壹、商標之演進

貳、商標之功能

參、商標權之定義

肆、例題解析

第二節 我國商標制度之沿革

壹、我國商標溯源

貳、商標權保護之國際化

參、例題解析

第三節 商標法之立法原則

壹、註冊保護主義

貳、先申請先註冊主義

參、屬地主義及獨立保護原則

肆、審查原則

伍、使用保護主義

陸、商標救濟原則

柒、例題解析

商標係一種標記，應用於服務或商品之用途，具有辨識、品質保證及廣告促銷等功能，是商標對於業者而言，誠屬有價值之權利與財富，自應受法律之保護。

第一節 商標制度之起源

商標之英文為trademark，trade係指交易或買賣而言，mark之意，係指標記或符號，是商標與商業行為有密不可分之關係¹。商標雖屬智慧財產權，然事實上商標並非經創造或發明而來，係長期使用與廣告宣傳而累積之商譽表徵，其性質與專利、著作為人類之心智成果，有所不同。

例題1

試說明商標與公司名稱、自然人姓名有何不同？得否以公司名稱或自然人姓名為商品或服務之商標？

壹、商標之演進

商標與商業活動有相當密切關聯，業者於商品上標示不同之記號或圖樣，作為交易上使用之標記，俾以區隔其他業者之商品，其具有強烈之商業性質。商標的起源，首推西班牙游牧部落採用的烙印，游牧民族在自己所屬的牲畜身上打上標誌，在以物易物交換時能與他人的牲畜有所區別²。法國於1857年制定世界第一部商標法，歐洲各國於1883年簽訂保護產業財產權巴黎公約，承認商標為工業財產權。由於智慧財產權之保護有

¹ 鄭中人，智慧財產權法導讀，五南圖書出版股份有限公司，2005年10月，3版4刷，141頁。

² 曲三強，知識產權法原理，中國檢察出版社，2004年1月，475頁。

全球化之趨勢³，而商標為智慧財產權之一環。因此，世界各國於1994年4月簽訂TRIPs協定，嗣於同年10月於瑞士日內瓦簽訂商標法條約（Trademark Law Treaty, TLT）。其中TRIPs係有關智慧財產權實體法之規定，TLT則為有關商標申請之程序法規範，而該等國際協定目前已成世界商標法制定或修訂之範本。

貳、商標之功能

一、表彰來源功能

商標可表彰商品或服務之來源（source function），為表彰商標權人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品或所提供之服務，此乃商標之基本使命與最重要之功能。

二、辨識功能

商標係商品或服務之標識，藉以與他人之商品或服務相區別，其特徵足以辨識商品或服務之來源，商品之辨識功能（identification function）與商標圖樣之獨特性，兩者形成正比關係。例如，商品上標示SONY之商標，可知該商品係SONY公司所生產。準此，商標設計應具有特別性、象徵性及獨創性等特徵，並與企業名稱一致。因此，其他製造家電之廠商，不得於其生產之商品上使用SONY之商標，否則除使SONY之商標權受侵害外，相關消費者亦會誤認家電之來源，而使消費權益受損。

三、品質擔保功能

依據市場之運作功能，不同之商品或服務會被賦予不同之評價，因此依附商品或服務之商標，其具有擔保商品或服務品質之功能，表彰商品或服務具有一定相同品質（quality function），經由商標功能而建立廠商之

³ Peter Drahos & Ruth Mayne, *Global Intellectual Property Rights Knowledge, Access and Development* 1 (2002).

營業信譽與顧客吸引力之重要效益。例如，SONY之商標，相關消費者通常認為該電視具有相當之品質保證。

四、廣告促銷功能

企業以廣告促銷其商品或服務，一般均會針對商品的功能或特性設計商標，以吸引相關消費者之注意，藉此強力推銷其商品或服務，倘該商品或服務於市場上具有良好之評價或回響，該商標無疑是最佳之產品代言人。準此，商標具有廣告之功能（advertising function），可激發或加強相關消費者對於商品或服務之購買慾，為商標權人之最佳推銷員。

參、商標權之定義

一、財產權

商標權（trademark rights）係商標權利人得專用其商標之權利，商標權為財產權，屬智慧財產權之一環，其不同於有體財產權，係無體財產權，具有準物權之性質。商標權人對於侵害其商標權者，得主張禁止請求權、損害賠償請求權及銷燬請求權。

二、獨占性

申請商標註冊（trademark registration）經核准而取得商標權，商標權人取得商標之獨占權，倘他人再以相同或近似之商標圖樣，使用於同一或類似之商品或服務，而致相關消費者混淆誤認之虞，除經商標權人同意或授權，否則，任何人均不得使用其商標。

三、排他性

因商標權具有獨占性，權利人得自由使用、收益及處分商標權，不許第三人干涉與侵害，否則侵害商標權者，應負民事責任，甚至處以刑事責任。

肆、例題解析——商標之意義

一、公司名稱與自然人姓名之性質

公司名稱，係指公司以法人資格對外所使用之一種標誌，其行號名稱相同，均代表該事業之主體本身，屬非財產權之性質。姓名係區別人我之一種符號，其包含自然人之姓氏與名字，自然人使用此符號之權利，稱為姓名權（the right of name），姓名權為人格權之一種。公司、行號名稱雖相當於自然人之姓名，然兩者係不同之概念；名稱權係除自然人以外之各類法人與非法人團體，依法享有之權利，其不包含於姓名權內。

二、商標、公司名稱與自然人姓名之區別

商標則表彰事業所提供之商品或服務之來源，其為商業之標誌或符號，必須與商品或服務相結合，始具有意義，係智慧財產權之一環，並非人格權或非財產權⁴。公司名稱具有排他性，經營相同業務之公司，不得使用相同名稱（公司法第18條第1項）。主管機關對於公司登記之申請，認為有違反本法或不合法定程式者，應令其改正，非俟改正合法後，不予登記（公司法第388條）。而商標亦具有排他效力，第三人欲使用商標，原則上應經商標權人同意（商標法第35條）。再者，姓名除受民法保護外，倘為著名之姓名、藝名、筆名或字號者，未經本人同意申請商標註冊者，不得註冊（商標法第30條第1項第13款）。

三、商標、公司名稱與自然人姓名之關聯

公司名稱或自然人姓名倘具有顯著性或第二意義，而無商標法第29條第1項、第30條第1項所列消極要件之情事，足以使相關消費者認識其

⁴ 美國商標法第45條規定：商標者，係指製造者或商人，為表彰其商品，並與他人製造販賣之商品互相區別，而採納或使用之文字、名稱、符號、圖樣或其聯合式。

表彰之商品或服務，並得以他人商品或服務相區隔，公司或自然人自得以文字商標之形式向智慧財產局申請商標註冊，取得商標權。

第二節 我國商標制度之沿革

商標之發展具有國際性，於國際貿易上占有重要之地位⁵。是我國商標法依據國際化之趨向，近年作大幅之修正，增列商標之保護範圍，由平面商標擴張至立體商標，由傳統視覺商標延伸包含顏色、聲音、動態及全像圖商標等不同表現形式。商標具有品質保證與廣告之功能，其擁有財產價值之特性，本國所屬國際品牌之商標數目，其與經濟實力成正比關係。例如，世界著名之商標Coca-Cola於2005年之商標價值高達675億美元⁶，2007年則為653億美元，足見商標之商業價值無可限量。

例題2

試問氣味商標有無保護之必要性？我國商標法有無相關之規定？

壹、我國商標溯源

一、制訂與修正

商標為商業活動的產物，我國使用商標之起源早於西漢宣帝五鳳年間，以五鳳作為瓷器上的標示，將一定標示用在商品包裝，使消費者認識商品來源。商標之立法最早於光緒30年頒行「商標註冊試辦章程及細

⁵ W. R. Cornish, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* 396-397 (2nd ed., 1989).其起緣於英國出口商（British exporter）從事國際商業活動，因其他國家不保護其商標，則促使商標國際化之產生。

⁶ 胡秉倫，智慧財產專業法官培訓課程—商標爭議程序及實務，經濟部智慧財產局，2006年3月21日，54頁。

目」，計28條。民國成立後，北京政府於1923年公布施行商標法與其施行細則，分別計44條、37條。現行商標法係國民政府於1930年5月6日公布，翌年元月1日施行，其後經多次修正，前次修正為2003年5月28日。分10章，計94條法條，各章依序為第1章總則、第2章申請註冊、第3章審查及核准、第4章商標權、第5章異議、第6章評定及廢止、第7章權利侵害之救濟、第8章證明標章、團體標章及團體商標、第9章罰則及第10章附則。違反商標法之責任包含民事責任、刑事責任及行政責任。

二、2011年修正重點

商標法最近一次修正為2011年5月31日修正，同年6月29日公布，條文計111條，修正71條，增訂26條，刪除9條。本次修正重點如後：(一)增加動態、全像圖等新型態商標為註冊保護客體。(二)明定商標之各種使用行為態樣。(三)避免商標權人因遲誤繳納第二期註冊費，廢除註冊費分二期繳納之制度。(四)修正商標權人同意他人並存申請註冊，倘有顯屬不當之情形者，後申請商標仍不得註冊。(五)增訂非因故意未能遵守註冊費繳納期間之復權規定。(六)增訂申請評定或廢止他人註冊商標，主張在後申請之商標，或變換加附記使用之商標，暨與其註冊滿3年之商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，應舉證有使用事實等規定。(七)明定損害賠償應以行為人主觀上有故意或過失為必要，刪除最低損害賠償之500倍底限規定，另為適度免除商標權人舉證其損害數額之負擔，增訂得以合理授權金額作為損害賠償數額。(八)明定僅須可能有致著名商標之識別性或信譽減損者，即視為侵權行為，以加強著名商標之保護。而為避免造成權利濫用之問題，刪除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。(九)明定海關依職權查扣之依據，並增訂為調查侵權或提起訴訟必要，海關得提供權利人侵權貨物資訊或由商標權人提供擔保金申請調借貨樣，進行侵權認定等規定。(十)明定產地證明標章及產地團體商標等相關規定，另增訂直接及間接侵害證明標章權之刑罰規定。因本次通過之商標法修正草案，涉及多項制度變革，為使各

界充分瞭解及適應修正後之制度運作，須有相當之準備期間，故由行政院定於2012年7月1日施行。

貳、商標權保護之國際化

我國商標法（Trademark Act）之目的在於建立註冊商標制度，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，得區別商品或服務之來源，不致產生混淆誤認。是商標法之立法目的，除保障商標權人、標章權人及消費者利益外，亦有寓維護市場公平競爭秩序與促進工商企業正常發展之功能（商標法第1條）。保障商標權，係指商標准予註冊後，可防止第三人以相同或近似之商標使用於同一或類似商品或服務。仿冒他人商標之行爲，本質上屬於違反商業倫理之不公平競爭行爲，其與公平交易法第19條至第21條所要制止之行爲相同，均屬於不公平競爭行爲。是商標法之主要目的，在於制止不公平競爭行爲，以維護市場上公平使用商標之競爭秩序。

商業行爲推陳出新，因商標與商業行爲具有密切關係，故我國爲維護市場公平競爭秩序（fair competitions of markets），並期與國際立法相互接軌，對於商標法有大幅之修法。例如，防止仿冒（商標法第30條第1項第10款）、著名商標之保護（商標法第30條第1項第11款、第70條第1款、第2款）、防止酒類地理標示仿冒之保護（商標法第30條第1項第9款）等規範，均在維護市場之公平競爭。參諸1967年修正之保護工業財產權巴黎公約第6條之1及1994年4月之烏拉圭回合談判（GATT）所簽署之與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs協定），TRIPs第15條第1項規定，足以區別不同企業之商品或服務之標識或標識之組合，應足以構成商標之圖樣。第16條亦明文揭示著名商標應予保護⁷，以維持公平競爭之市場秩

⁷ 商標法施行細則第16條規定：本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。

序⁸。

參、例題解析——商標之保護範圍

美國聯邦巡迴上訴法院1990年之Clarke事件，認為申請人以香味行銷其紡紗商品，而香味於本質上，已成為紡紗的特徵之一，作為申請人表彰該商品來源之用途，倘該氣味具有第二意義時，應准許該氣味作為商標註冊使用⁹。因此，倘氣味得區別特定商品或服務來源時，該氣味即可作為商標使用。在特殊之商標類型而言，氣味商標應屬最獨特者。而我國商標法引進顏色、聲音及立體商標，亦有再增列氣味商標（scent or smell mark）之保護，對商標之保護範圍，將更加周全。從而，相關消費者依據嗅覺之感官，於適當之情況下，足以辨識特定之商品或服務之來源者，該氣味則具有識別性。例如，將各種水果氣味用於機油商品，然該氣味並非該商品之自然氣味，係附加於商品之外的獨特東西，經由嗅覺之辨識方式，得長期地明顯（legible）區別其他相同或類似商品¹⁰。反之，倘該氣味屬商品或服務本身之自然氣味，或者屬業界習慣之通用氣味，均不適合作為識別之氣味。例如，將橡膠氣味用於汽車輪胎，或者草本氣味用於洗髮精¹¹。因其氣味在本質或交易上，並不適合用以區別商品或服務之來源。因商標法立法目的之一，在於保障相關消費者，當相關消費者得藉由某種氣味得聯想某項商品或服務時，自可區別該商品或服務之來源，避免

⁸ 行政院就商標法2003年5月28日之修政理由提案。

⁹ In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990). Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105,126 (1998). Jeffrey S. Edelstein and Cathy L. Lueders, *Recent Developments in Trade Dress Infringement Law*, 2000, 40 IDEA 105 (2000)，澳洲商標法第17條亦規定氣味商標。

¹⁰ Wayne W. Herrington & George W. Thompson, *Intellectual Property Rights and United States International Trade Law* 222 (2002).

¹¹ 王德博、江存仁、李宗仁、洪淑敏、黃柏森、鍾桂華譯，澳洲商標法審查及程序手冊第21章，智慧財產權月刊，65期，2004年5月，115至117頁。