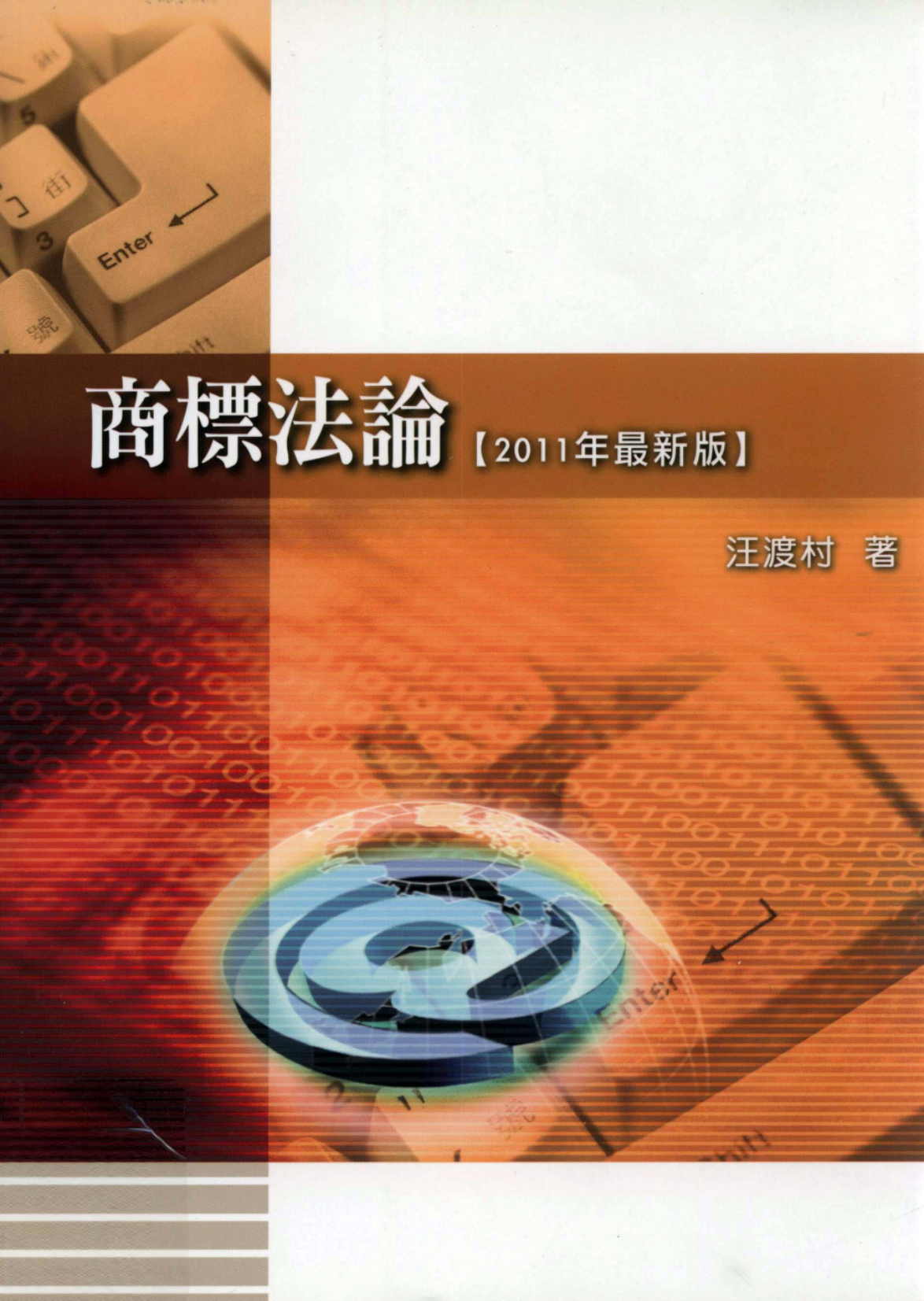




# 商標法論

【2011年最新版】

汪渡村 著

# 商標法論

## 本書特色

- ◉ 深入淺出、有系統地闡述商標法整體概念。
- ◉ 全面性完整蒐集最新商標專責機關審查實務及法院審判實務見解。
- ◉ 整理、歸納、評論國內外相關學說理論見解、國際相關條約、主要國家之立法例。
- ◉ 整理、歸納、評論商標法主要之法律爭點，並提出本書之見解介紹我國最新修法動向。
- ◉ 本書可作為大學教科書，亦可供作讀者深入研究相關理論之基礎。



五南文化事業

ISBN 978-957-11-6156-3



9 789571 161563

五南圖書出版公司

# 商標法論

汪渡村 著



五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

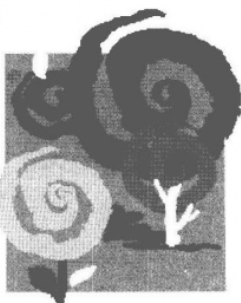
商標法論／汪渡村著。 — 二版。 — 臺北市：五南，2011.02  
面；公分

ISBN 978-957-11-6156-3 (平裝)

1. 商標法

587.3

99022616



1U66

## 商標法論

作 者 — 汪渡村(55.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 李奇羣

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](mailto: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/台中市區中山路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7月初版一刷

2011年2月二版一刷

定 價 新臺幣480元

# 二版序

初版發行至今已二年有餘，茲因商標法於民國99年8月25日修正第4條及第94條條文，於民國99年5月4日修正同法施行細則第13條之規定，致本書有更新之必要，又因本書出版之後，商標專責機關陸續（修）訂定「商標識別性審查基準」、「註冊商標使用之注意事項」、「商標聲明不專用審查基準」、「商標依職權聲明不專用例示事項」、「著名地方特色產業產地認定原則及一覽表」等，本書為能呈現最新資料，乃有此次改版之舉。

汪渡村 謹識

於2010年12月

# 初版序

筆者多年來濫竽智慧財產權相關法律教學工作，進而將個人商標法上課講義、研究心得、諸家學說理論、最新實務見解及主要國外立法例，加以歸納、評析，整理而成本書，以便利讀者閱讀、參考。近年來，我國經濟活動日趨頻繁、交易樣態創新多變，建立維持市場交易秩序正常運作之完善法律制度其必要性日增，而商標法則屬其中最重要法規範之一。另因智慧財產日益受到重視，商標也成為企業重要的無形資產及關鍵性的競爭手段，如何善用商標法保護企業本身之商標，進而提升商譽、強化競爭力，更成為企業重要經營理念。希望本書之完成，能對商標法之推展，略盡棉薄之力。

本書主要撰寫方向，除有系統地闡述商標法基本意義、學說理論、最新實務見解及比較研究國內外立法例外，亦介紹最新修法方向，希望讀者藉由本書得以建構商標法完整概念。

筆者長期從事經濟法與智慧財產權法研究過程，特別感念恩師楊崇森教授、賴源河教授與賴英照教授之教誨，學長蔡明誠教授、謝銘洋教授之指導。另母親之長期慈愛關懷、內人惠玲之照顧、無怨之付出與寬容及子淵、子博帶給筆者無盡之希望，是鼓勵筆者繼續前進之最大泉源。

汪渡村 謹識

於2008年6月

# 目・錄

## 第一章 總則 1

---

|     |          |    |
|-----|----------|----|
| 第一節 | 序論       | 1  |
| 第二節 | 商標法之基本原則 | 6  |
| 第三節 | 商標法之立法目的 | 8  |
| 第四節 | 商標之種類    | 10 |
| 第五節 | 商標之構成要件  | 21 |

## 第二章 申請註冊 35

---

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 第一節 | 註冊主義          | 36 |
| 第二節 | 申請人           | 39 |
| 第三節 | 商標代理人         | 40 |
| 第四節 | 應備之文件及其記載     | 45 |
| 第五節 | 申請表示之方法       | 49 |
| 第六節 | 申請事項之變動       | 52 |
| 第七節 | 先申請主義         | 54 |
| 第八節 | 因商標註冊之申請所生之權利 | 54 |
| 第九節 | 商標優先權         | 56 |
| 第十節 | 電子申請方式        | 61 |

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 第十一節 | 主管機關  | 62 |
| 第十二節 | 期日與期間 | 63 |
| 第十三節 | 送達及公報 | 67 |

### **第三章 審查及核准** 69

---

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 第一節 | 商標註冊之積極要件 | 69  |
| 第二節 | 商標註冊之消極要件 | 71  |
| 第三節 | 商標申請案之審查  | 152 |

### **第四章 商標權** 157

---

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 第一節 | 商標權期間與延展  | 157 |
| 第二節 | 商標權之權能    | 161 |
| 第三節 | 商標權之限制    | 174 |
| 第四節 | 商標權之分割    | 200 |
| 第五節 | 商標權之拋棄    | 203 |
| 第六節 | 商標權當然消滅事由 | 204 |
| 第七節 | 商標權共有     | 205 |

### **第五章 商標爭議制度** 207

---

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 第一節 | 商標異議制度  | 207 |
| 第二節 | 商標之評定   | 223 |
| 第三節 | 商標註冊之廢止 | 236 |

## 第六章 權利侵害之救濟 275

|      |                               |     |
|------|-------------------------------|-----|
| 第一節  | 意義                            | 275 |
| 第二節  | 商標侵權構成要件                      | 276 |
| 第三節  | 擬制商標侵權行為要件                    | 303 |
| 第四節  | 損害額之計算                        | 312 |
| 第五節  | 業務信譽減損之賠償                     | 331 |
| 第六節  | 回復信譽之請求                       | 333 |
| 第七節  | 銷毀從事侵害商標權之物品或從事侵害<br>行為之原料或器具 | 336 |
| 第八節  | 請求權消滅時效                       | 338 |
| 第九節  | 商標權效力不及之抗辯                    | 339 |
| 第十節  | 經授權使用商標者之準用                   | 339 |
| 第十一節 | 外國法人或團體之訴訟能力                  | 340 |
| 第十二節 | 專業法庭之設置                       | 341 |

## 第七章 邊境輸入及輸出管制 343

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 第一節 | 意義    | 343 |
| 第二節 | 查扣程序  | 345 |
| 第三節 | 查扣之廢止 | 348 |

## 第八章 證明標章、團體標章及團體商標 353

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 第一節 | 證明標章 | 353 |
| 第二節 | 團體標章 | 362 |

|            |     |
|------------|-----|
| 第 三 節 團體商標 | 367 |
|------------|-----|

---

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>第九章 罰則</b> | <b>375</b> |
|---------------|------------|

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| 第 一 節 意義         | 375 |
| 第 二 節 主觀構成要件     | 376 |
| 第 三 節 客觀構成要件     | 378 |
| 第 四 節 相關實務見解     | 381 |
| 第 五 節 商標權效力不及之抗辯 | 385 |
| 第 六 節 商標仿冒品販賣等行為 | 386 |
| 第 七 節 沒收         | 391 |

---

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>第十章 附則</b> | <b>393</b> |
|---------------|------------|

---

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第 一 節 註冊費之過渡期間                         | 393 |
| 第 二 節 已註冊或申請中服務標章轉換商標種類<br>之相關規定       | 394 |
| 第 三 節 已註冊或申請中聯合商標或標章變更為<br>獨立商標或標章     | 394 |
| 第 四 節 已註冊或申請中防護商標或標章變更為<br>獨立商標或標章     | 395 |
| 第 五 節 聯合或防護商標或標章變更為獨立之商<br>標或標章時，應依法使用 | 396 |
| 第 六 節 已核准審定之註冊申請案之註冊及註冊<br>費之過渡條款      | 397 |

|      |                           |     |
|------|---------------------------|-----|
| 第七節  | 異議審定之案件之過渡期間處理原則          | 398 |
| 第八節  | 評定案件過渡期間之處理原則             | 398 |
| 第九節  | 尚未處分之商標撤銷案件，適用現行商標廢止案件之規定 | 399 |
| 第十節  | 授權主管機關訂定本法施行細則            | 400 |
| 第十一節 | 施行日期之規定                   | 400 |

# 第一章 總則

## 第一節 序論

### 第一款 商標及商標法之歷史

中國古代已有工匠將其姓名標示於其所生產之瓷器上<sup>1</sup>，另因商品交易逐漸流行，在我國北宋時期已有商人使用「白兔」作為商標<sup>2</sup>。中國迄

<sup>1</sup> 1959年11月，在江蘇淮安西南六里的楊廟鎮，發現之宋代墓葬中，其中有多件宋代漆器或瓷器有許多相關的押記。另在河南出土之北宋白瓷盤，其底部有墨書文字及畫押，且亦有同一瓷器出現兩個不同之畫押，該等畫押通常是標明工匠姓名、商標（工作坊），甚至品管人員之姓名。參見曾子雲，畫押淺論，載於<http://www.ntua.edu.tw/~d29/Ch/doc/h01/w2003/08.doc>，閱覽日期，2007年5月31日。

<sup>2</sup> 現存於中國歷史博物館的白兔商標，係北宋時期山東濟南劉家功夫針鋪所使用的商標，其中間有一白兔圖，「寓玉兔搗」之意，兩邊刻有：「收買上等鋼條，造工夫細針，認門前白兔兒為記」，參見徐明文、李德恩，中國古代廣告發展述評，商業研究，哈爾濱商業大學中國商業經濟學會，8期，頁179-180，2001年。





今發現最早經官方正式批准使用的註冊商標為1890年上海燮昌火柴公司使用的「渭水牌」火柴商標<sup>3</sup>，而1904年8月4日光緒皇帝欽定頒布之「商標註冊試辦章程」，則是中國最早之商標成文法<sup>4</sup>。1857年法國制定世界第一成文商標法<sup>5</sup>，我國商標法於民國19年5月6日制定，民國20年1月1日

3 參見商標歷史——近代事件，載於<http://www.86tm.com/FAQ/history/index.asp>，閱覽日期，2007年6月23日。

4 該章程由清朝政府總稅務司赫德（英國人）起草，其中規定，在商部設立註冊局，津滬兩關為掛號分局，實行「申請在先」原則；外國註冊商標，在4個月內向中國申請的，享有優先權；商標專用權有效期為20年；對商標糾紛規定了領事判決權，凡涉及外國人的商標案件，該管領事可與地方官會同審判；對商標侵權行為予以罰款、監禁等處罰。參見走過百年——中國最早商標之謎，發表於2004年11月25日，載於，[www.XINHUANET.com](http://www.XINHUANET.com)，閱覽日期，2007年6月23日。

5 1857年法國制定世界第一成文商標法（該法允許最先使用人或最先註冊人取得商標專用權，不允許不同人使用相同商標）；1862年英國制定第一部商標法；1870年美國制定第一部商標法；1878年美國最高法院判商標法違憲；1881年美國制定了新的商標法；1883年簽訂「保護工業產權巴黎公約」；1884年日本制定第一部商標法；1890年瑞士制定第一部商標法；1891年簽訂「商標國際註冊馬德里協定」；1930年我國制定第一部「商標法」；1925年修改「保護工業產權巴黎公約」增訂第6條之2，對著名商標為特別保護；1946年美國通過「蘭哈姆法案」（Lanham Act），1950年中華人民共和國制定「商標註冊暫行條例」；1963年中華人民共和國制定「商標管理條例」；1964年法國制定新商標法並廢除1857年之舊法；1982年中華人民共和國制定「商標法」；1988年11月16日美國通過「商標法修改法案」（TMRA）；1989年修訂「商標國際註冊馬德里協定有關議訂書」；1992年法國制定世界第一智慧財產權法典；1993年南美洲通過「卡塔赫那協定」第344號決定〔卡塔赫那協定（Cartagena Protocol），1974年5月在哥倫比亞的卡塔赫那簽定。拉丁美洲國家玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、委內瑞拉、智利等國為統一其工業財產權制度，所簽署的地區性工業財產權法一體化協定。協定內容主要涉及發明專利、外觀設計專利與商標，對成員國的工業財產權法的程序和實體部分作了統一規定，但沒有成立統一的跨國工業財產權管理機構，也不依該協定頒發任何跨國性的工業財產專用權。至1985年止，只有秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞三個國家批准參加了該協定〕；1993年通過「歐洲共同體商標條例」；1994年4月15日簽署「與

施行，迄至民國99年8月25日修正為止，共歷經13次修正。

## 第二款 商標之特徵

商標具有高度之經濟功能，隨著商業活動之發展，商標勢必更受重視。一般而言，商標具有下列特徵：(1)為顯著性之標章，有別於敘述性、公知性之標章，因消費者可依憑商標區別他人之商品或服務，故具有識別性之功能；(2)具法定獨占地位，商標權人對其商標具有專用權、獨占性，第三人未經商標權人同意，不得行使商標權人法定之權利<sup>6</sup>。另第三人申請註冊之商標，如相同或近似於商標權人之同一或類似商品或服務之註冊商標，致相關消費者混淆誤認之虞者，均不准註冊，於此範圍，商標權人就其商標之使用具有獨占性<sup>7</sup>；(3)具經濟價值，商標代表著商標品之品質信譽或商標權人之企業形象，優良之商標可增加商標品之附加價值，因此商標屬於無形財產之一種，具有經濟價值<sup>8</sup>；(4)屬競爭方法之一，知名度高之商標能使商標品更易爭取顧客，故商標亦屬商標品市場競爭手段之一。

貿易有關的智慧財產權協定」(TRIPS協定)；1999年9月29日巴黎公約大會和世界智慧財產權大會通過「關於著名商標保護規定的聯合備忘錄」。

<sup>6</sup> 參見本法第29條規定：「I 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。II 除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一 於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二 於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，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，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。

<sup>7</sup> 參見本法第23條第13款：「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之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」。

<sup>8</sup> 2006年《商業週刊》雜誌評估全球最有價值100品牌前5名及其價值(以百萬美元為單位)如下：

### 第三款 國際調和趨勢

國際間整合各國商標規範，已是現今趨勢。茲因商標權之取得通常採註冊主義，故商標權之保護以屬地主義為原則，即商標權所取得權利保護之效力，僅限於該註冊國之國內，但近年來，國際間商品流通已日趨頻繁，如採嚴格屬地主義，可能激化各國商標權利之對立，為妥善解決該等問題，相關國際公約乃次第簽訂，如1884年生效之「巴黎公約」（Paris Convention）<sup>9</sup>；1994年簽署之「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）<sup>10</sup>；「世界智慧產權組織日內瓦保護工業產權國際聯

|                                                                                     |          |                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | 67,525 ; |  | 59,941 ;        |
|    | 53,376 ; |  | 通用电气公司 46,996 ; |
|  | 35,588 。 |                                                                                   |                 |

相關資料載於<http://resource.emagecompany.com/famous/dingjipingpai.htm>，閱覽日期，2007年7月9日。

<sup>9</sup> 巴黎公約之全名為工業財產權保護巴黎公約，於1884年生效，其後並經多次修訂。最後一次修訂為1967年在斯德哥爾摩修正之版本。該公約由世界智慧財產權組織所管轄，提供關於專利、商標、工業設計之保護及其他適用於工業財產之規定，包括地理標示及原產地名稱等。該公約主要特色為國民待遇原則、優先權及保護自主原則。

<sup>10</sup> TRIPS是世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）烏拉圭回合多邊談判協定之一，為現行國際上保護與貿易有關之智慧財產權，種類最完整之單一多邊協定。其所保護之智慧財產權包括著作權及其鄰接權（neighboring rights）、商標、專利、地理標示、工業設計、積體電路布局、未公開資訊等，並補充巴黎、伯恩、羅馬及華盛頓公約各別領域的義務。該協定計有73條條文，包括總則及基本原則；智慧財產權之提供、範圍及使用之標準；智慧財產權的執行；

盟」<sup>11</sup>，於1994年10月10日通過之商標法條約（Trademark Law Treaty）；WIPO會員於2006年3月28日新加坡會議中，通過新的商標法條約，均屬重要之國際公約<sup>12</sup>。

智慧財產權的取得、維護及爭議程序；爭端的防止及解決；過渡條款；制度設置等七大部分。

<sup>11</sup>「世界智慧財產權組織」（World Intellectual Property Organization, WIPO）是由「國際保護工業產權公約」（巴黎公約，於1883年生效，內容包括專利、商標及其他的工業財產權協議）和「國際保護文學藝術作品公約」（伯恩公約，於1886年生效），於1967年7月14日在瑞典斯德哥爾摩共同締約建立之國際組織。

<sup>12</sup>商標法條約之譯文，可參見經濟部智慧財產局之譯本，載於[http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark\\_law/trademark\\_law\\_5\\_1.asp](http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_5_1.asp)；世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）會員於2006年3月28日新加坡會議中，通過新的商標法條約，該條約被稱為「關於商標法的新加坡條約」（Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT），主要目的係為因應之前十餘年來，因科技快速發展後所產生有關商標之各項問題。新的商標法條約將規範擴大至以氣味或聲音為基礎之商標，另商標申請方式得以書面或電子的方式為之，並授權締約方大會（Assembly of Contracting Parties）來處理條約規則之更新事項（“The new treaty extends coverage to scent- and sound-based trademarks. Further innovations include allowing trademark applications to be filed in paper or electronically, as opposed to simply the former; the harmonisation of formalities for recording licenses; and the establishment of an Assembly of Contracting Parties (that may now include intergovernmental organisations) mandated to update regulations under the treaty.”）。WIPO官員相信該條約有關商標註冊與授權部分，將促進國際貿易和將提供各國商標間和諧之環境，將有利於國家、品牌與企業有關商標程序取得一致性。有關新的商標法條約之資料，載於[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/tlt\\_r\\_dc/tlt\\_r\\_dc\\_30.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/tlt_r_dc/tlt_r_dc_30.doc)。ICTSD reporting，閱覽日期，2007年7月23日。

## 第二節 商標法之基本原則

依我國商標法（以下稱本法）之內容，應有下列基本原則<sup>13</sup>：

### 第一款 註冊保護原則與例外

商標需依本法申請註冊，始能獲得專用之權利<sup>14</sup>。但對著名商標之保護則著重於避免相關公眾有混淆誤認之虞，或著名商標或標章之識別性或信譽有被減損之危險<sup>15</sup>，故例外不以註冊為保護之要件。本法亦兼採使用主義之原則，即商標申請註冊，雖不以經實際使用為必要，但為避免已獲准註冊公告之商標權，不當地長期不被使用，致妨礙第三人潛在之申請與使用該商標之機會，因此本法規定，商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。但被授權人有使用者，不在此限（商§57 I ②）。

### 第二款 先申請主義

同一或近似商標，其商標權利是否獲准註冊，應以申請時間之先後決定之，縱有使用在先之事實，然遲未申請註冊時，仍不受本法之保護。<sup>16</sup>

<sup>13</sup>參見智慧財產局編，認識商標，1.2，95年更新版，載於[http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark\\_q\\_a/trademark\\_q\\_a.asp](http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_q_a/trademark_q_a.asp)。

<sup>14</sup>參見本法第29條第1項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」

<sup>15</sup>參見本法第23條第12款規定，凡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，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

<sup>16</sup>行政法院70年判字第986號判決：「現行商標法採先申請主義，縱有使用在先之事實，然遲未申請註冊時，仍不受商標法之保護」。