

智慧財產行政訴訟篇

——專利、商標



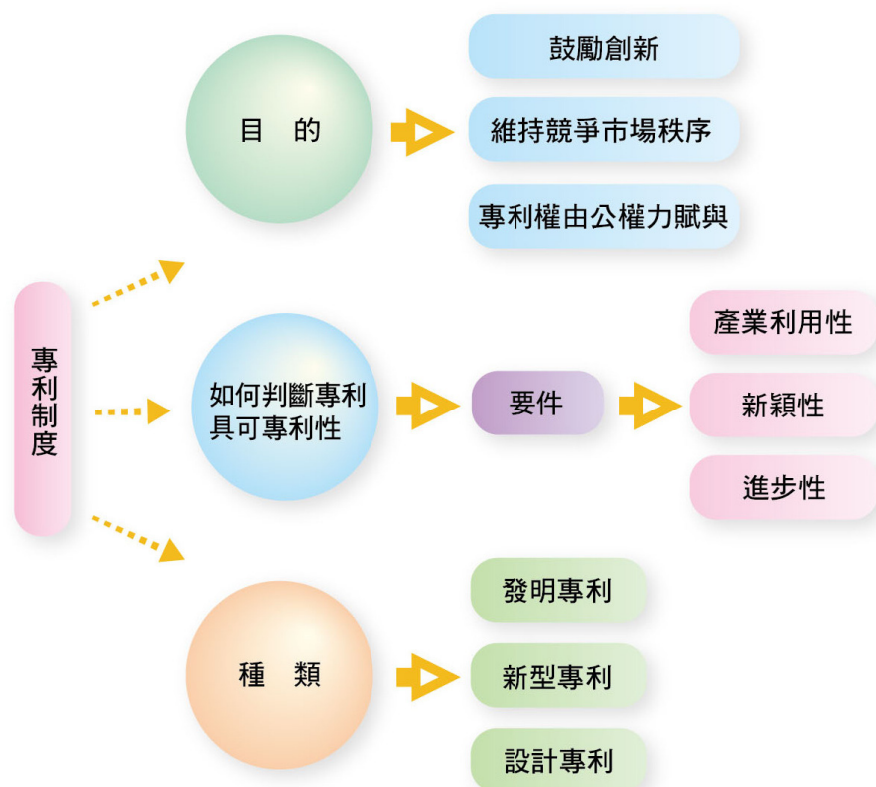
探討主題

專利權制度之目的；專利權之要件、種類及剝奪；專利行政訴訟；商標權制度之目的；商標權之要件、種類及剝奪；諷刺商標；戲謔商標；著名商標

壹、專利行政訴訟的制度與目的

案例

製造電風扇工廠的老闆李大華發現市場上出現一款無扇葉的電風扇產品，很有創意，決定購買一台回來拆解以了解該產品是如何製造的。拆解完畢後，他發現其實不難，便將自己的生產線略加改良，也製造類似的產品並推出市場。不久後，李大華收到一封警告信，說他的產品侵害專利權，李大華認為競爭市場就是要有多家產品競爭，消費者才能買到物美價廉的產品，不懂這有何問題，你認為呢？



圖：專利制度之目的

一、藍海策略下，專利制度存在之目的？

（一）鼓勵創新

人類文明的進步係藉由累積多數人之智慧創新而成，因為人類思想的多元，使得文明的發展亦呈現相對應的輻射性開展，而文明演進的速度在近期變得更快速多元，尤其近100多年內的巨變更是前所未見。人類文明的發展從來都不是一蹴而就，人類以先人所累積下來的智慧作為基礎，不斷改良研發，同時共享研發創新所產生的利益。此種利益存在著一定價值，在不同的社會制度下，此種價值或被認為屬於全體人類、人民所共享，例如在共產主義制度下，認為創作之結果屬於全民共有，或被認為屬創作者個人所有；在資本主義制度下，認為屬於私人之財產權，應由私人管理處分。從一般人性觀點及相關實證顯示，將創作歸屬於私人權利較能激勵研發、創新，進而使全體社會獲利。以專利權為例，為鼓勵創新，政府賦予專利權人於一定期間，處於類似獨占地位的權利保護措施，但專利權人所支付的對價（trade off）就是必須將專利內容完整詳實公開，如此一來，其他人可藉由了解專利內容後，在此基礎上更進一步創新研發，以增進全體人類社會之福祉。

（二）維持競爭市場之秩序

政府賦予專利權人於一定期間內處於類似獨占地位的保護措施，此種保護措施具一定經濟價值。在此期間，專利權人可排除他人未經許可使用其專利，也可自行或授權他人使用自己之專利，以獲取財產上之對價。對於未經允許使用其專利者，除透過行政手段加以限制外（例如申請海關為邊境管制措施），亦可透過司法手段限制或求償。實際上，專利甚至常常成為競爭同業間相互牽制或合作的手段或籌碼。對於非法侵害他人智慧結晶之行為固應予制止，對於利用法律所賦予之權利不當妨礙或限制競爭之行為亦應加以排除。因此，現行法制下的專利制度除一方面適當維護權利人之權利，以促進創新，另一方面也確保市場競爭之公平性，避免權利遭到濫用。

案例

李大華收到的警告信中寫到，對方的產品具有專利，除了在英國取得專利外，另外在美國、中國、臺灣、日本及韓國等都取得專利，沒有取得專利權人之許可，任何人都不可仿效生產。李大華不禁納悶，對方產品既然已經上市，應可買來拆解模仿，過去都是這麼做，為何現在就不可以？到底，什麼叫做專利？

二、專利的給予——如何判斷專利具備可專利性？

P. J. Federico在美國商標法制定時曾於國會作證稱：「在太陽底下任何由人所製作之物均得申請專利。」¹從這句話我們可以了解，可以申請專利之客體，前提須是由「人」利用自然法則所創造出來，故任何人不得以非人為的「方法」或「裝置」申請專利，例如不得以蜜蜂授粉此種技術申請專利（因為此為蜜蜂本能，不用人教導或訓練）。

思考

未來，隨著人工智慧不斷發展，由人工智慧所創造之解決事物問題方法或依人工智慧意識所製造之裝置，是否符合專利法概念下之專利（創作）？

（一）專利權究竟係由公權力賦予？還是創作人自始取得？

按我國著作權法第10條前段規定：「著作人於著作完成時享有著作權。」亦即著作人在完成他的創作後，即同時取得著作權法的保護，無須向任何機關申請許可，如照片拍攝完成時，詞、曲創作完成當下，即可主張受著作權法保護，無待任何機關許可；再以營業秘密為例，可口可樂的配方在完成時，只要秘密擁有者採取相當程度之保



密措施，就該配方即可主張受營業秘密法保護，無待任何機關許可。但在專利（商標亦然）創作則不然，創作人於完成其發明或設計後須向主管機關（智慧財產局）申請，經主管機關為相關形式或實質審查，並發給專利證書後，始取得專利權。故專利權究竟係政府所賦予，還是人民於經由自己的思想創作完成後當然取得之權利，涉及專利制度之目的，及在此目的及制度下法律所給予的保護強度。以著作權之保護為例，著作權法僅保護表達，不保護思想，故未經許可重製他人之著作，如拷貝、翻拍、抄錄等，固然構成著作權之侵害，但如僅僅是拷貝他人想法、概念，則不構成侵權；反之，專利權不僅排除他人未經許可的抄襲使用，對於他人刻意的迴避設計或使用行為，仍可能透過「均等論」之主張而加以排除，達到一個近乎獨占之市場地位。國家為鼓勵人民創新研發，提供高度保護之措施，犧牲其他競爭者進入市場提供更具競爭力之商品或服務給消費者之機會，故對於是否確實要給予某一創作此種近乎獨占地位之保護，不能不加以審查，且要求此種創作須具備一定程度之經濟價值，這與著作權之保護概念有程度及強度上差異。在著作權有所謂「美學不歧視原則」，意即不能因為某一著作之美感或意境不高，即認為不具著作權；惟在專利創作部分，若該創作跟先前已存在之技術差異不大，技術提升程度不高，則可能被認為不具進步性（inventive step或obviousness）而不核准專利。這也是為何專利（商標）須經由主管機關審查並予許可後，始得依專利法主張權利，也由此可知，因行政主管機關之介入行為，使得專利（商標）之申請及其後的舉發程序，都無可避免具行政色彩，故這類案件所衍生之行政爭議亦須透過行政爭訟程序解決。

案例

李大華拿著這封警告信及他所生產的產品去一家專打智慧財產訴訟的律師事務所，律師看了他的產品，搜尋國內外相關文獻及類似產品、已公開的專利資料，認為對方的產品應該有專利上的問題，於是建議李大華向我國智慧財產局舉發對方的專利無效，這是何意呢？

（二）專利之要件

既然專利權之取得須經由主管機關審查，那麼何種發明、創作可給予專利？依專利法第71條規定，有下列各種情形時，任何人可對已核發之專利提起舉發：

1. 發明違反專利法第21條發明之定義。
2. 欠缺產業利用性（專利法第22條第1項）。
3. 欠缺新穎性（專利法第22條第1項）。

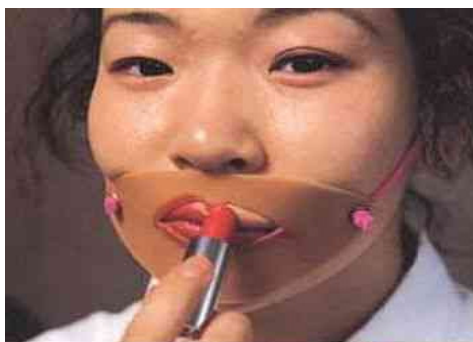
4. 欠缺進步性（專利法第22條第2項）。
5. 擬制喪失新穎性（專利法第23條）。
6. 第24條法定不予發明專利之項目。
7. 說明書或圖式違反專利法第26條規定之記載要件（專利法第71條第1項第1款）。
8. 發明違反專利法第31條規定之先申請原則（專利法第71條第1項第1款）。
9. 說明書或圖式之補充、修正或更正違反專利法第43條第4項、第44條第2、3項、第67條第2項至第4項及第108條第3項之規定（專利法第71條第1項第1款）。
10. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者（專利法第71條第1項第2款）。
11. 發明之申請違反專利法第12條第1項，其共有專利申請權非由全體共有人提出申請者（專利法第71條第1項第3款）。

從上面的規定可以反推，一個發明或創作若要取得專利，須具備產業利用性、新穎性及進步性。發明或創作須非抄襲自他人已發表之技術，且除了與先前已公開之技術有差異外，尚且提出解決先前技術所面臨問題之手段。倘經智慧財產局審查結果認為發明或創作具備上述要件，通常即會核准專利之申請。

當然，發明或創作是否確實具備產業利用性、新穎性或進步性，往往牽涉智慧財產局審查官之技術水平。若負責之審查官其專業技術能力高，即可能認為大部分之申請案技術程度不高，不具進步性，因而否准專利之申請；反之，倘審查官技術能力不高，即可能認為大部分之申請案均深具創意，因而輕易核准。這種因主觀因素造成准駁結果之歧異，現實上無法避免，僅能透過嗣後審查及公眾審查等方法加以平衡。

思考

關於創作或發明是否具備產業利用性、新穎性及進步性，可依下列圖示嘗試判斷，是否自己之見解與他人之見解相同：



案例

律師進一步向李大華說明，對方產品是所謂的發明專利，改變向來大家對風扇的看法，因為一直以來民眾及業界都認為風扇當然具有扇葉，但對方產品沒有扇葉，顛覆傳統看法，是一種大改良，故對方申請了須實體審查的發明專利還獲得准許，若想質疑對方專利，可能得費更多心思，反而使李大華更疑惑了，什麼是發明專利？還有其他專利嗎？

（三）專利之種類

1. 發明專利：發明，指利用自然法則之技術思想創作（專利法第21條）。法律條文雖未明文揭示利用自然法則為創作之主體，惟解釋上當然為「自然人」。
2. 新型專利：指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作（專利法第104條）。
3. 設計專利：指對物品之全部或部分形狀、花紋、色彩或其結合，透

過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利（專利法第121條）。

依據目前專利法第113條規定，新型專利採形式審查，亦即只要申請人提出申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式等文件，智慧財產局形式上觀察文件齊備後即會給予專利，至於專利是否真的解決問題，有無創新，不予考慮。至於發明專利及設計專利除了一樣須備齊文件外，會實質上對創作的內容加以審查，程序上較嚴謹。

案例

聽了律師說明，李大華大概知道台灣的專利可分為發明專利、新型專利及設計專利。但這些專利一旦拿到了，難道其他人就只有等著挨打？其實，他發現對方的風扇還是存在瑕疵，自己其實做了相當程度的改良，且對方的產品跟向來的風扇技術及風速、流速等物理知識並無太大差異，難道就只有對方能使用這些技術，自己就不行？他該如何主張自己的權利？

三、專利權的剝奪

前面提到，只要已核發准許之專利有上列11種情形，任何人均得依專利法第71條規定向專利專責機關提起舉發，此即所謂的公眾審查。不過，一般人通常不會在毫無理由之情形下對某一專利提出舉發，實務上會如此積極舉發者通常是市場上之競爭者，不論係因被專利權人指控侵害專利權之被告，或因想實施該專利所述技術，又怕涉及侵權爭議者，均可能特別關注特定專利之存續狀態。某程度而言，透過公眾審查，一方面彌補智慧財產局審查官審查核准專利時能力或學識之不足或技術偏見，另方面也確保市場不致因品質不佳之專利存在而妨礙公平競爭之運行。

（一）如何判斷專利不具備有效性？

最常見的專利舉發事由，通常是主張已核發之專利不具新穎性或進步性，一旦專利經提起舉發，在智慧財產局審查過程中，大致而言須確認舉發人究竟提出何種證據？這些證據是否具證據能力？舉發人如何援用所提證據證明專利無效？

不論智慧財產局認為舉發成立或不成立，其所為的審定結果均為行政處分。在舉發不成立之情形，舉發人會提起訴願及行政訴訟，此種訴訟性質上屬課予義務訴訟；而在舉發成立之情形，專利權人之專利被撤銷，其嗣後所提起之訴願或行政訴訟，性質上屬撤銷訴訟。一旦案件繫屬在法院（專利行政訴訟由智慧財產法院管轄），法院除一方面須審查主管機關所為之行政處分是否符合行政程序法之相關規定，同時須依行政訴訟法規定由程序上及實體上就智慧財產局所為之



行政處分（舉發成立或不成立之審定）為司法審查（judicial review）。

不過，畢竟專利是否有效，此種高度技術性之爭議有賴專業之判斷，也是智慧財產法院成立目的之一。一般而言，一旦專利行政爭訟繫屬法院，法院須就下列事項為釐清：1.所屬技術領域具通常知識者之知識水準；2.申請專利範圍之解釋；3.所引證案是否足以證明系爭專利不具新穎性、進步性；4.如何正確為裁判。上述四項問題主要係專利行政訴訟程序中法院須加以釐清的問題。

在判斷專利是否有效或專利是否具新穎性或進步性時，常面臨一個前提問題，即究竟應依誰的知識經驗及技術水平判斷繫屬中的爭議專利不具進步性？如同前面提到的，當創作人向智慧財產局申請專利時，往往因為受理之審查官本身知識經驗程度而有不同判斷結果，假設A審查官認為該專利確實是好的發明，應該給予專利，換B審查官審查時，卻認為該專利過於簡單，不應給予專利，此時究竟何人之看法最為正確、其理由何在？

假設A審查官之學歷為大學畢業，B審查官之學歷為碩士，而爭訟中之專利為摺疊椅之設計，究竟此種折疊椅之創作應以學士或碩士之標準來判斷其創新程度，甚或以技職學校畢業之知識程度作為判斷依據？援引不同標準的結果，往往會造成專利是否具進步性之出現不同判斷結果。因此，所採判斷標準是否合理，最終將連帶影響判斷之結果，是要特別留意的前提爭議。

其次，專利說明書中常常有不少專有名詞，究竟其真意為何，對於申請專利範圍之解釋也是判斷專利是否有效的重要因素。不當之解釋不僅影響專利有效性之判斷，對於民事侵權有無之判斷亦會產生連帶影響。因此，正確解釋專利權利範圍亦屬重要事項之一。例如英文字中的「on」通常指「在……之上」、「in」則指「在……之內」，惟「on the bus」一詞通常係指「在巴士之內」，此「之上」、「之內」的位置差異即有可能改變專利權範圍之解釋。故在專利行政爭訟程序中，申請專利範圍之解釋也是重要事項之一。

案例

聽完李大華的抱怨，律師安慰道：「別急，你說這些是業界習知的物理知識，有什麼證明文件嗎？」如果要證明對方的技術是業界早已知悉的知識，李大華是要提出證明的。李大華不禁自忖，到底要提出什麼樣的證據？又該如何說服法院相信他的說詞？法院有能力判斷嗎？

在專利舉發之行政爭訟程序中，舉發人主張專利不具新穎性或不具進步性，須提出證據證明，通常來說，舉發人須提出該爭議專利申

請核准之前已存在之公開資料，證明該爭議專利之技術內容早已經其他資料公開，故不應再給予該爭議專利保護。但舉發人提出之證據證明力（即證明專利無效之強度）如何，及所提出之證據究竟如何組合、解釋，始足以證明專利無效，這類技術性爭議通常需要專業之法律及非法律人員一起協力，始有可能達成。而專利行政訴訟性質上往往涉及私權存否之爭議，故程序上多採當事人進行主義（處分權主義），如何運用證據、如何主張攻擊防禦等，由當事人自行決定，法院原則上不會積極介入。

（二）程序上如何操作？

在專利舉發訴訟或舉發程序中，舉發人須說明其所提出之證據如何能證明該專利無效，智慧財產局或法院不會主動為舉發人主張或為任何組合，舉發人不能僅僅是提出證據，然後要求法院自行判斷。

專利有效性涉及高度技術爭議，縱使目前所有智慧財產法院法官經遴選前均須完成專業術科訓練，然面對眾多不同技術領域之專利爭議，法官亦無法全面兼顧，為了協助法官更容易理解各種不同技術爭議，智慧財產法院另設置有技術審查官，這些技術審查官主要借調自智慧財產局之資深審查官，藉助這些資深並具有豐富經驗之技術人員參與訴訟程序協助釐清技術爭議。當然，由於這些技術審查官來自智慧財產局，而智慧財產局往往係專利行政訴訟事件中之被告，不免令人質疑這些技術審查官於協助法院判斷時是否立場有偏頗，容易做出對智慧財產局有利之意見？

不過根據實證研究結果顯示，在智慧財產法院成立前，由臺北高等行政法院審理專利行政訴訟案件時，其維持智慧財產局處分之比例仍遠高於智慧財產法院成立後（也就是智慧財產法院撤銷智慧財產局處分之比例比較高），故關於技術審查官立場是否偏頗之質疑，應屬多慮。不過，要特別提醒的是，縱使智慧財產法院設置有技術審查官，當事人仍可提出專家證人到法庭作證，技術審查官僅是輔助法院理解專業知識的幕僚，本身既不是鑑定人，也非專家證人，故千萬不可把技術審查官當成證人或鑑定人，當事人仍負有舉證責任。

案例

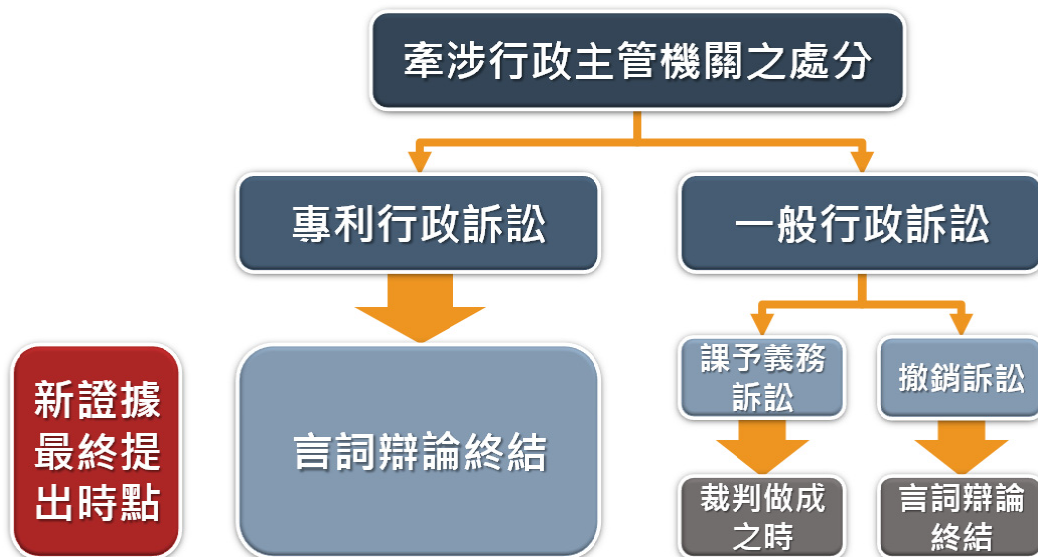
李大華決定委託律師幫他向智慧財產局提出舉發，故努力蒐集許多資料，甚至連高中、大學時期的教科書都作為證據之一，總算，智慧財產局認為李大華提出的證據足以證明對方的專利無效，撤銷對方的專利權。對方不服，向經濟部提起訴願，又被經濟部駁回。對方乃向智慧財產法院起訴。李大華第一次聽到智慧財產法院這個名詞，究竟這個法院跟其他的高等行政法院有什麼不同呢？



（三）專利行政訴訟與一般行政訴訟之差異

由於專利有效性之爭訟牽涉行政主管機關之處分，因而被歸類為行政訴訟範疇，適用行政訴訟程序。但仔細比較專利行政訴訟與一般行政訴訟，仍可發現些許不同。如智慧財產案件審理法第33條明定有關撤銷專利權之行政訴訟，當事人於言詞辯論終結前就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院均應審酌之。

此規定乃智慧財產行政訴訟所特有，並未區分所提起之行政訴訟類型究係撤銷訴訟或課予義務訴訟，故凡涉及撤銷專利權之行政訴訟者均得在訴訟程序中提起新證據，如此，行政訴訟有關撤銷訴訟之裁判基準時向來係以處分作成時為依據之規定，均被改變成與課予義務訴訟相同之基準時，即以裁判作成時為依據。儘管傳統之行政訴訟就有關基準時之規定仍嚴守撤銷訴訟以處分作成時、課予義務訴訟以言詞辯論終結時為準之原則，未因智慧財產案件審理法之不同規定而有所改變，此係兩者不同中比較顯著不同之事例其一。



四、專利制度的省思

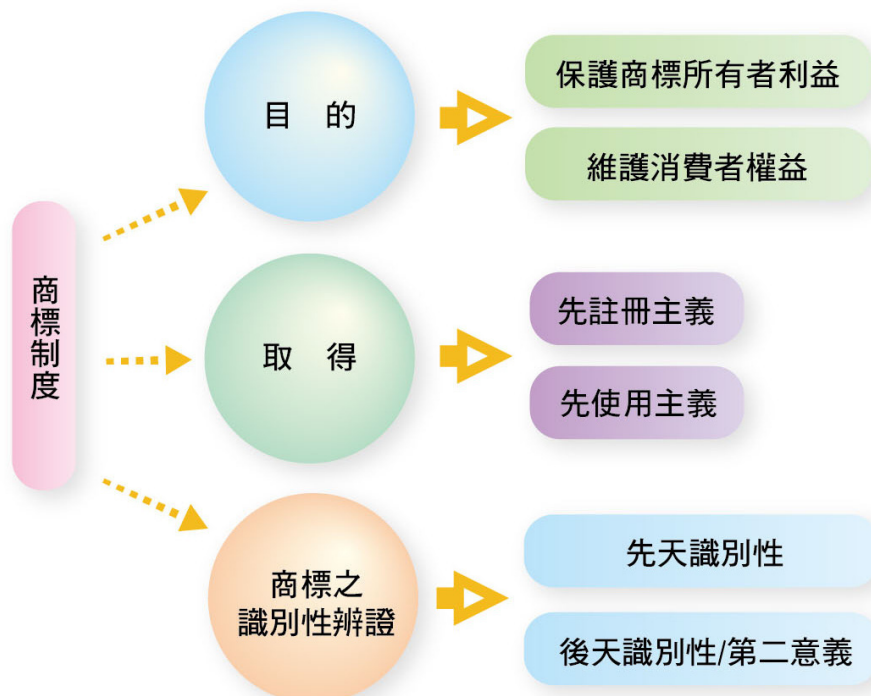
專利行政訴訟雖形式上係就專利專責機關（智慧財產局）有關專利是否有效之處分審定當否所為之司法審查程序，惟實際上此種爭議往往牽涉當事人間之利益糾紛，如專利權人主張被告所販售之商品侵害專利權，對之提起侵權損害賠償訴訟，此時被告即向智慧財產局舉發該專利無效，智慧財產局就該舉發案所為之審定（行政處分）最終確認結果，將影響專利權人是否可請求被告賠償損害，倘專利最終被舉發成立而撤銷，縱使被告之產品確實使用專利權人專利所揭示之技術，仍無須為賠償損害，蓋該專利已確認無效，任何人都得使用。

由是可知，專利行政爭訟往往牽涉到商業活動中市場之爭奪戰，對許多市場活動參與者而言，專利爭訟之結果及爭訟過程所耗費之時間長短，常與企業之興衰息息相關，任何企業均無法承受產品因侵權之指控被限制進入市場一段時間，此在3C產業更為明顯。因此，如何迅速、正確審理專利行政爭訟案件，攸關一國經濟發展之重大事項。智慧財產法院設立之目的即在呼應業界此一需求。智慧財產訴訟制度之良窳，與國家經濟活動興衰之互動關係，頗值持續觀察與注意。

貳、透析商標行政訴訟的制度與目的

案例

李大華為了保護自己，也決定為自己的產品取得保護，聽取律師的建議，他為自己的電風扇產品取了一個商標，叫做「順風」牌，寓意「一路順風」，同時也找了自己的女兒錄了一句話「順風牌，有夠順」作為Slogan。他向智慧財產局申請註冊，智慧局收件後只說靜候通知，李大華這時才知做生意不僅要知道專利，還要知道商標，到底商標是怎樣的一個制度？



圖：商標制度之目的



一、商標制度之目的

（一）維護市場競爭之公平性

商標，指商品或服務提供者就其所提供之商品或服務表示來源之資料，同時對其商品或服務之品質為一定擔保。市場上相同或不同之產業不知凡幾，如何使消費者在眾多相同或類似產品中選擇自己之產品，成為商品或服務提供者賴以生存之最重要事項。商品再好，若知悉者寥寥可數，則商品或服務提供者在獲利前恐已結束營業。若有眾多競爭者所提供之商品或服務類似，如何凸顯自己商品或服務亦係重要之課題。故從商品或服務提供者之立場來看，商標為從事市場競爭活動中不可忽視之重要事項，如何確保自己投注於商品或服務來源指向性之努力不被其他競爭者占便宜或搭便車，維護市場競爭公平性，乃成為商標保護之重要目的之一。

（二）

保護消費者之利益前段所述主要從商品或服務提供者之立場出發，惟商標制度之目的不僅在於保護商品或服務提供者之利益，同時亦在保護消費者之利益。倘消費者信賴某商標之商品或服務品質，成為該品牌忠誠之消費者，卻因他人不當以相同或近似之商標造成混淆誤認，致為錯誤消費，或因品質差異對該商標商品或服務產生不佳之印象，不僅對該商標所有者不公平，對消費者而言亦係一種欺騙行為，即利用消費者之疏忽或誤信獲取本不應屬於己之利益。

案例

在等待智慧財產局審查階段，律師詢問李大華是否有將其女兒錄製的那段話也申請商標註冊？李大華反問：「商標不是通常只有文字嗎？聲音也可以喔？」律師告知當然可以，李大華不禁困惑，到底什麼樣的商標可以註冊？

二、是著作、是專利，還是商標？——談談文字、味道、聲音、影像及非傳統商標之本質

（一）商標之種類

按商標法第18條第1項規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」因此，商標之分類，約有下列所述幾種：

1. 文字商標：例如順風。
2. 圖形商標：



3. 記號商標：

例如+、-、×、÷、%、\$



4. 顏色商標：



5. 聲音商標：



6. 動態商標：



7. 全圖像商標：



8. 其他非傳統商標（如氣味、味道或觸覺商標）

9. 立體商標（參右圖肯德基爺爺商標）：

（二）

有些商標是經過特別設計的圖形或文字，這些經過特殊設計的文字或圖形除作為識別的標示，其本身亦呈現特殊設計的美感，這類商標本身亦構成著作權法上所稱之著作，故不論商標之申請是否經主管機關許可，該創作本身仍受著作權法保護，任何人未經許可仍不得任意抄襲。另外，商標本身不論係文字、圖形、顏色、味道或立體圖形，其本身均無涉技術手段，亦無關解決事物缺失之方法或結構裝置，故商標本身雖可能得同時主張受著作權法之保護，惟與專利無關，不得援引專利法規定主張權利。



案例

李大華提出申請後，很快就收到智慧財產局通知表示「順風」商標使用在電風扇只是產品功能之說明，不具識別性，李大華不免納悶，到底什麼是識別性？

三、商標的給予——商標識別性之辯證

商標之主要功能在於區別商品或服務來源為何，從商品或服務之提供者立場而言，商標可使自己與其他競爭者間產生區隔，使自己為商品或服務品質所付出之努力不致因此白費；從消費者立場而言，消費者依據商標可購買符合其期待之品質之商品或服務。故所謂「識別性」，乃指商標具可指示或說明商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性，識別性的判斷須以商標與指定商品或服務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。

商標識別性區分為「先天識別性」(internal distinctiveness)，指商標於經創作並申請註冊時本身即具有之「來源指向性」(商標本身所固有，無須經由解釋或長期的使用)；「後天識別性」(acquired distinctiveness)，是指該標識原不具識別性，但經由在市場上長期使用，消費者乃終於得以認識其為商品或服務來源的標識，此種後來才取得的商標識別性，主要係因該等標識除原來的原始意涵外，尚產生識別來源的新意義，故又稱為第二意義 (secondary meaning)。

又商標之取得向來有所謂先註冊主義 (first registration) 與先使用主義 (first use) 兩種不同的原則，我國採先註冊主義，亦欲主張商標法之權利者，須就其所設計之「商標」經主管機關核准後使得稱為「商標法上之商標」，得援引商標法規定主張權利。未經核准註冊者，縱有使用之事實，仍不得援引商標法之規定主張權利。

不過，商標制度在於保障消費者區別商品或服務來源，確保消費者取得其所認定之正確商品或服務，同時亦使商標權人得將自己之商品或服務與其他競爭者相互區隔，以利公平競爭。故商標之功能仍極度依賴商標權人之積極使用，以使消費者得以順利辨識商品或服務來源。倘商標權人於取得商標註冊後3年間未使用該商標，該商標仍有可能被申請廢止，蓋該商標之註冊無益於消費者辨識商品或服務來源，而未使用之商標亦有礙於真正想使用該商標之人利用該商標積極投入市場以產生經濟活動。

從而可知，我國雖採先註冊主義，但仍佐以使用主義之精神，確保公益與私益之衡平。

案例

李大華的「順風」商標獲得許可註冊，所生產的「順風」牌電風扇在市場上也賣得相當不錯，這時，他發現死對頭王大明也在生產、銷售電風扇，且王大明所生產的電風扇故意取名為「逆風」牌，廣告詞裡還刻意地說「順風都不順風了，還是叫逆風吧！」顯然是刻意叫陣，這時李大華該怎麼辦？他能請求法院命王大明不可使用「逆風」牌商標嗎？

四、你的權利，我的幽默

（一）談諷刺商標、諧謔商標

商標此制度對正常且公平競爭之市場經濟活動而言至為重要。但有些時候某些商品或服務之提供者刻意以某一商標作為對比對象，利用嘲諷或諧謔之方式設計其商標，使消費者一望即知其所欲對比之對象商標為何，此種作法是否為商標法所允許？一般而言，諷刺商標或諧謔商標均有一個對比之商標，而利用該對比商標作為諷刺或諧謔之對象，如僅是一時性嘲諷，非作為自己商品或服務之商標使用，可被認為是言論自由的表現；但如將諷刺商標或諧謔商標作為自己商品或服務之標示使用，其本質上係為經濟活動目的，而其所採取之手段是利用該對比商標已建立之知名度，藉以迅速拉抬自己商標之知名度，其主觀上通常不被認為係善意，而其商標亦有使消費者與對比商標產生混淆誤認之虞，甚或減損對比商標之信譽，應認為係違反商標法之規定。

案例

經過多年努力，加上大量行銷及聘請名人代言，李大華的「順風」牌電風扇果然在市場上大賣，成為台灣十大精品之一，這時，有家製藥廠將該公司所生產之一款瀉藥取名為「順風」牌，除獲得衛福部的藥證許可，同時取得智慧財產局商標註冊許可。李大華認為順風牌瀉藥故意攀附自己商標的名氣，而消費者看到「順風」牌電風扇都會聯想到「順風」牌瀉藥，內心都會偷笑，顯然故意減損「順風」牌電風扇在消費者心目中的價值感，他該怎麼辦呢？他能請求法院命製藥廠不可使用「順風」作為瀉藥商標嗎？

（二）談著名商標

商標法第30條第1項第10款前段規定：「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之虞者。」構成不得註冊之事由，指後商標使用在「相同」或



「近似」於前商標「同一或類似商品或服務」之範圍內時，構成不得註冊之事由，亦即後商標與前商標指定使用之商品或服務須「同一或類似」時，始構成後商標不得註冊之事由，倘非使用在與前商標「同一或類似」之商品或服務，則非不得註冊。惟上開規定乃係針對一般非著名商標間之比較，對於著名商標，商標法第30條第1項第11款前段明定：「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，此一規定並未限定後商標與著名商標所指定使用之商品或服務是否「同一或類似」，換言之，縱使後商標使用於與著名商標不同商品或服務，倘有致相關公眾混淆誤認其來源之虞，仍不得註冊²。例如蘋果商標——主要係指定使用在電腦及智慧型行動裝置商品及服務，惟蘋果商標係著名商標，如之後有人以相同或近似之商標使用在熱水器、汽車或廣播電臺，雖其使用之商品或服務不同且不類似，然因蘋果商標已成著名商標，故對其保護不以其指定使用之商品或服務為限，蘋果公司仍得請求排除任何人在不同商品或服務類別使用相同或近似之商標。從而，商標著名與否對於商標保護之範圍（即是否僅限於指定使用之商品或服務）有極大影響，此與著作權法或專利法之保護或排他效力僅及於著作本身或所屬技術領域為限明顯不同，商標法對著名商標之保護顯然更廣。故對商標權人而言，能使自己之商標被認定為著名商標乃屬至關重要之事項³。

案例

「逆風」牌電扇及「順風」牌瀉藥，李大華如果想排除他人使用「逆風」牌或「順風」商標，該怎麼做？在訴訟上要證明什麼要件呢？

五、商標的剝奪

（一）像不像三分樣——商標近似及商品類似

我國商標制度係採先註冊主義，一旦商標取得註冊後，任何人均不得再以相同或近似之商標申請註冊，主要目的在於避免消費者產生混淆誤認，亦避免先註冊之商標其商品或服務來源之識別性被破壞，造成市場上之不公平競爭。但究竟兩個商標（先、後商標）是否構成近似，某程度而言相當主觀。而商標因其內容不同，例如究竟係以圖形、文字、聲音、味道或其他型態呈現者，給予消費者之認知亦不同。

通常而言，商標圖樣予人之寓目印象係就其整體為觀察，此乃因商標係以其整體圖樣呈現在商品或服務之消費者眼前，而非割裂為各

部分分別呈現。至於商標因其設計之態樣，有可能其中某部分為設計重點，或其外觀內容較易引人注目，此部分即所謂「主要部分」，為消費者關注或事後留存印象中者。商標設計雖有其主要部分與非主要部分之別，惟該主要部分仍為構成商標整體之內容，主要部分最終仍影響商標給予消費者之整體印象，故就商標圖樣是否具「識別性」為判斷時，商標圖樣之主要部分雖具重要地位，惟仍應以商標圖樣所呈現之整體外觀綜合判斷，非可割裂觀察。

而在判斷兩商標是否「構成近似」時，仍得以消費者之標準或其注意能力為判斷依據，倘商標整體中之主要部分為消費者記誦或辨識之主要部分，則在判斷兩商標是否構成近似時，仍得以商標之主要部分作為主要判斷依據。故在比對兩商標是否構成近似，通常係以兩商標整體及主要識別部分交互觀察，以兩商標予消費者之寓目印象為判斷依據。然而，畢竟兩商標像不像有流於主觀之疑慮，故實務上法院多期望爭議之雙方可提供客觀判斷資料，如市場問卷調查結果，或消費者實際誤認之證據等。當事人所提供之資料愈多，愈有助於法院以更客觀之角度判斷商標之近似程度。

一旦兩商標構成近似者，接下來要判斷的問題即兩商標所指定使用之商品或服務是否類似，倘兩商標構成近似，所指定使用之商品或服務又類似，如此一來消費者產生混淆誤認之可能性就更為提高。凡有可能使消費者產生混淆誤認之情形者，後註冊或使用之商標即應不許其註冊，此為大原則。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，指兩商標因相同或構成近似致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似與其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意，暨其他混淆誤認之因素等綜合判斷，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

案例

李大華總算將「逆風」牌電扇及「順風」牌瀉藥都透過訴訟程序撤銷，為了提升自家商品競爭力，李大華想到自己的商標在德國也有註冊，於是在原來的「順風」商標前再加上「德國」兩字，成為「德國順風」牌，結果再向智慧財產局申請商標註冊時遭到否准，為何呢？



（二）商標之異議、評定與廢止

1. 形式上不得註冊者

商標法第30條規定，下列各款，不得申請商標註冊：

- (1) 僅為發揮商品或服務之功能所必要者。
- (2) 相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗，或世界貿易組織會員依巴黎公約第6條之3第3款所為通知之外國國徽、國璽或國家徽章者。
- (3) 相同於國父或國家元首之肖像或姓名者。
- (4) 相同或近似於中華民國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀者。
- (5) 相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫或名稱，有致公眾誤認誤信之虞者。
- (6) 相同或近似於國內外用以表明品質管制或驗證之國家標誌或印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者。
- (7) 妨害公共秩序或善良風俗者。
- (8) 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。
- (9) 相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。
- (10) 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，且非顯屬不當者，不在此限。
- (11) 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。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
- (12) 相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，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，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。
- (13) 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。
- (14) 有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但經其同意申請註冊者，不在此限。
- (15) 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

2. 實質上不得註冊者

商標法第29條規定，商標有下列**不具識別性**情形之一，不得註冊：

- 一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
- 二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。
- 三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。

案例

在歷經與其他競爭者的商標大戰後，李大華總算明白，他認為商標既然是先註冊先贏，且一旦註冊成功，就可阻止他人使用相同或近似之商標，何不乾脆先註冊一票商標，以備不時之需或將來待價而沽，於是他向智慧財產局申請註冊了「一帆風順」、「風調雨順」、「雲淡風輕」……一連串成語中與「風」有關之商標，在遞出申請書後，他露出一抹得意的微笑，幻想未來市場被他壟斷後的完美遠景。

六、商標制度之省思

商標制度一方面在保護商標權人，一方面在保護消費者，透過衡平保護兩者，以維護市場之公平競爭。商標權人為使消費者儘速認明其商標，以促進其商業發展並獲取利潤，必然會注意其商品或服務品質；另方面，消費者因為對於某商標商品或服務之信賴，亦會促使商標權人精進其商品或服務，此種良性循環會增進市場良性競爭，最後使供需雙方獲得最大利益。惟相對於專利及著作，商標法亦提供商標權人相當大的排他權利，在著名商標情形，商標權人甚至可跨類別（指商品或服務）限制其他人使用相同或近似商標，此種排他之效力非常強大，故在審酌是否給予商標法律上之保護時，不應拘泥於商標形式上之圖樣或文字，尤須考慮消費者、市場競爭公平性之問題，始能無違商標法制定之宗旨。

【註釋】

- ¹ “Anything under the sun that is made by man”, Testimony of P. J. Federica in hearings on H.R. 3760 before Subcommittee No. 3 of the House Committee on the Judiciary, 82d Cong., 1st Sess., 37(1951).
- ² 最高行政法院100年度判字第1531號判決；Kenner Parker Toys, Inc. v. Rose Art Indus., Inc., 963 F2d 350, 353, 22 U.S.P.Q.2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992).
- ³ 孫安婷，商標著名好處多多，萬國法律，第202期，2015年8月。