



國際間處理惡意 申請商標之趨勢

報告單位：智慧財產局

報告人：陳盈竹商標高級審查官
趙宗彥商標助理審查官



加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊

掃我!!





國際焦點

日本

- 2013年邀集商標五大局 (TM5) 研討惡意議題
- 2015年公告「商標惡意註冊研究報告」並持續更新

美國

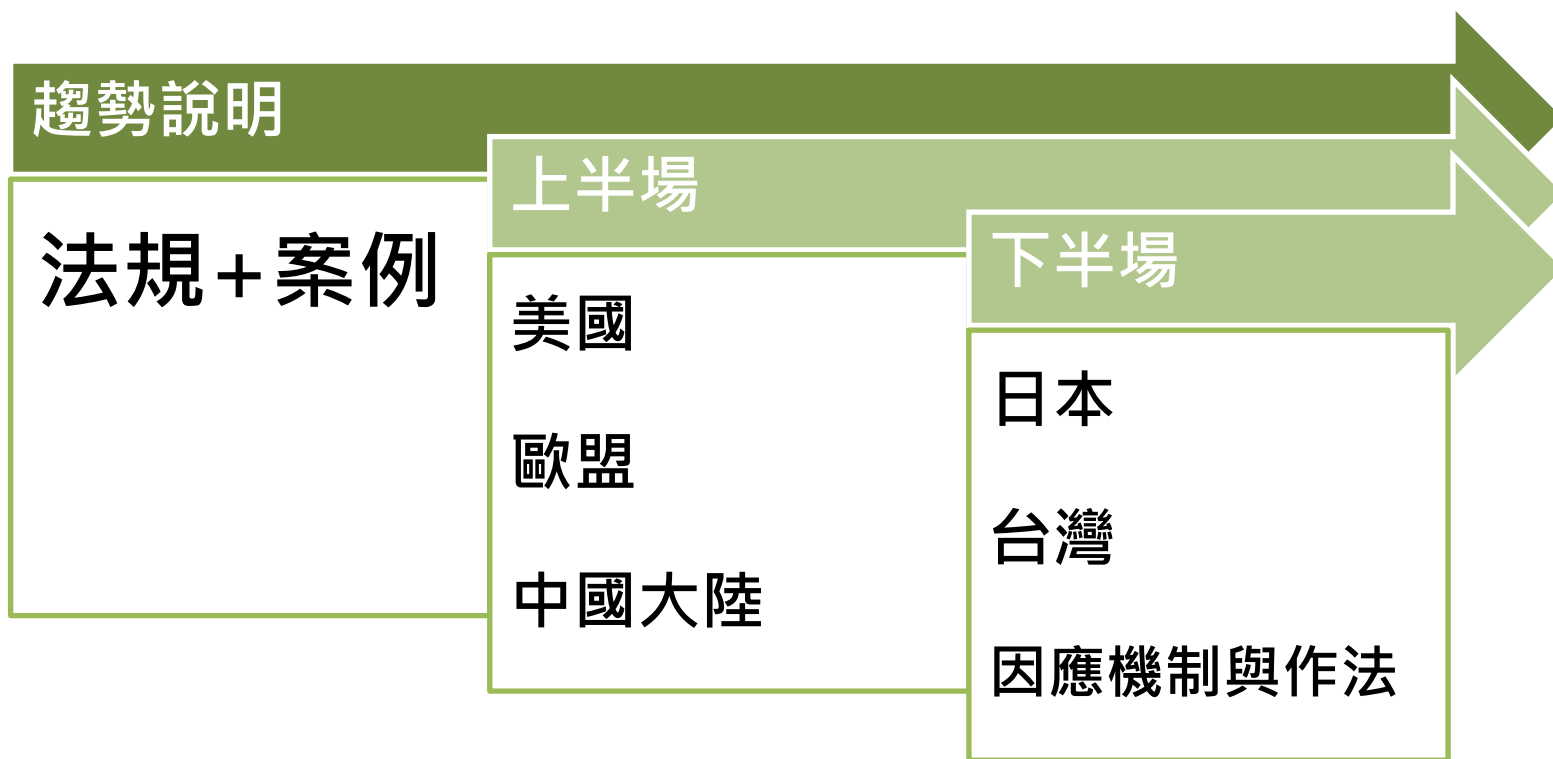
- 2019年8月修法強制外國申請人委任美國律師
- 2019年12月國會就惡意註冊議題召開聽證會

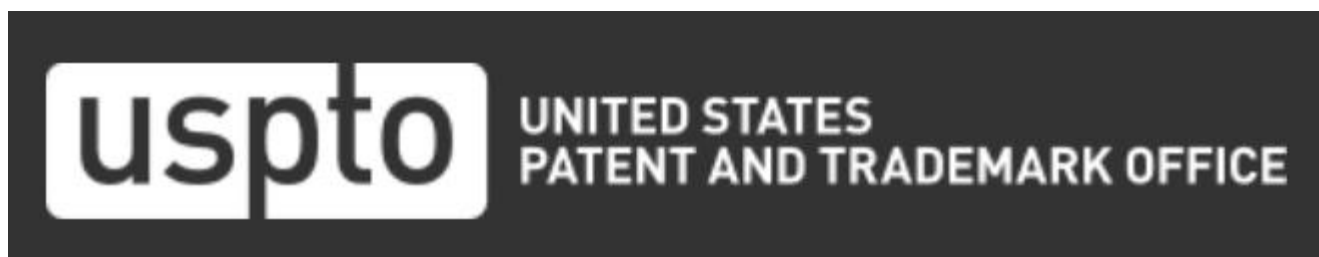
中國大陸

- 2019年修法加強處理惡意商標註冊問題
- 2021年明文禁止商標浮濫申請及補貼



大綱





美國



在美國惡意申請商標之態樣





美國商標現代化法案

- 2020.12.27公布；2021.12.27施行
- 新制 - 單方再審查程序（商標法§16B）
（ex parte reexamination proceeding）
 1. 任何人在註冊公告日五年內可以提出
 2. 再次審視商標是否實際使用
 3. 局長得職權立案開啟程序
- 延續2012年起所實施的「使用證據稽核計畫」，查核註冊公告後第5年、第10年的使用，超過一半的稽核案件因此而減縮商品或服務

不實使用證據態樣



商標使用不一致



數位變造標籤



處理惡意申請的工具

善意的法定義務

- 善意使用或意圖使用 [美國商標法1(a)、1(b)]
- 對惡意申請人及代表人，有處罰規定
- 申請人必須是商標之所有人

混淆誤認分析中的惡意因素

拒絕或撤銷註冊事由

- 有在世之人之姓名 (the Name of a Living Individual ; 美國商標法 2(c))
- 錯誤關聯 (False Suggestion of a Connection ; 美國商標法 2(a))
- 虛偽陳述商品或服務來源 (Misrepresentation of Source ; 美國商標法 14(3))



善意的法定義務

美國商標法第1條 註冊申請；具結書(verification)

- 1(a)：已使用於商業的商標所有人得於繳納規費及向專利商標局提出符合首長所定格式之申請書和具結書後，申請註冊其商標在主要註冊簿。...
- 1(b)：對商標使用於商業具備真實意圖之人，在證明其善意的情況下，得於繳納規費及向專利商標局提出符合首長所定格式之申請書和具結書後，申請註冊其商標在主要註冊簿。...

判斷是否有意圖使用商標之證據，包括：

- 商業計畫
- 預備使用商品之情形
- 使用商標之能力

虛假聲明的處罰：

- 以偽證罪起訴
- 刪除受影響的商品及/或撤銷註冊
- 制裁律師或代理人代表



對具結書的要求

事實陳述正確

- 依具結者最佳認知與信念，本件申請案所引述的事實是正確的。

商標所有人

- 具結者相信申請人為該商標之所有人，且依其最佳認知與信念，任何人均無權在商業上使用相同或近似之商標，於其商品或相關商品上，致生混淆誤認、錯誤或欺騙之虞。

商業使用

- 聲明本件商標於申請註冊日之前，於申請書所列或相關聯之商品或服務，已於商業上使用(或者有真實的使用意圖)

基於個人認知

- 具結書上的簽署，必須是對該申請案第一手的事實認知

例如：“根據美國偽證罪處罰法律，據我的所知所信，我宣誓上述聲明均屬真實與正確。我知道故意虛偽陳述可能會危害商標申請、文件、或任何註冊之有效性，並且會受到罰鍰或監禁，或兩者兼具的處罰。”



美國商標法2 (d)混淆誤認規定

2(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive...

2(d)商標含有近似於美國專利商標局註冊商標、他人於美國境內先使用且未放棄之商標及商號名稱，或由之所構成，以致於使用在申請人商品或相關商品時，有致生混淆誤認、錯誤或欺騙之虞：....



混淆誤認分析之惡意因素

司法機制允許
惡意證據之考量



混淆或減損之虞

惡意，是一項分析因素；未定義；可從情況證據推斷之。

- 被告企圖與原告商標產生混淆誤認，其行為就高度可能會產生這樣的效果。
- 分析混淆誤認之虞的因素清單，允許法院得依其觀點在適當範圍內考量所有相關因素(滑動尺規/衡平相關因素)
 - 例如，惡意的證據資料越多，商標近似或商品/服務類似的證據資料就可以越少。



LOREAL PARIS 商標案

系爭

L'OREAL PARIS

蘆薈飲料

據爭



化妝品等

- 異議人主張系爭商標與其註冊之**L'OREAL and L'OREAL PARIS**有致混淆誤認之虞(§2(d))、減損商標識別性、申請人欠缺商業使用意圖等情事
- 判決結論：

有致混淆誤認之
虞—惡意分析

申請人無商業使
用意圖

減損主張，無須
論述

L' Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012).

混淆因素之惡意分析

- 申請人意圖使用商標之申請模式
 - 申請在各種性質迥異的商品上，且無相關產業經驗；且商標與一些著名商標相同

ex :

HEINEKEN→肉汁

CHANEL→有香味的文具及賀卡

BAYER→非藥性漱口水

BUDWEISER →各種飲料

...
- 申請系爭商標，係為換取異議人據爭L' OREAL PARIS商標商譽

無使用意圖之認定

- 異議人的主張
 - 申請人未提出其可以或將來會使用系爭商標之證明文件或其他客觀證據資料
 - 對於所申請的商品，申請人並無製造能力或經驗，或可提供相同的商品
 - 模糊的暗指其可透過授權或向外部採購方式，使用該商標
 - 對於商標使用，未採取任何具體行動或發展任何具體計畫
 - 商標之申請模式
- 商標申請人的陳述
 - 未有真實意圖使用該商標於指定商品之證明文件
 - 對於蘆薈飲料之製造或銷售，自承並無任何相關產業經驗或專長
 - 對於商標指定商品之準備行為：未發展商業計畫、未與任何潛在業者或投資人接觸、未進行任何標識、包裝或研發其他具體活動等



TELMEX商標案

系爭

AUDITORIO TELMEX

娛樂表演：競技場服務等

據爭

TELMEX

通訊服務

異議人主張系爭商標與其先使用之**TELMEX**商標有致混淆誤認之虞(§2(d))



資料來源：

<https://www.auditorio-telmex.com/recorrido.php>

- Auditorio Telmex
(English: **Telmex Auditorium**)
 - 室內露天劇場/Mexico.
- 異議人(Telefonos de Mexico)為墨西哥最大通訊業者，且為該劇場之贊助人

TTAB決定

據爭商標通訊服務在美國使用情形
市佔率不高、不具聲譽或著名



異議人在墨西哥使用**TELMEX**商標
於電信服務超過60年

申請人住在墨西哥將近30年，居所
距離異議人所贊助的AUDITORIO
TELMEX arena 只有10英哩(約20
分鐘車程)



結論：申請人必然為惡意申請商標



UVF861商標案

原告(美國販賣商)

被告 (外國製造商)

UVF861

UVF861

紫外線偽流動檢測設備之替代燈泡零件

照明器材、燈泡等

原告主張有致混淆誤認之虞(§2(d))，提出撤銷註冊之訴

原告爭執

被告產製商品
係基於其訂購

原告僅是其
美國經銷商

被告爭執

2001 原告從事
UVF461燈泡 (4-
watt bulb) 事業

2003年原告雇請被告製
造燈泡，並要求被告為
8-watt bulb UVF861燈
泡商品之製造

2012年基於商品製造
品質的考量，雙方關係
結束；被告於2012申
請系爭商標並取得註冊。



TTAB決定

□ 商業關係如果沒有規範，為了解決所有權爭論，法院會考量以下相關因素：

1. 哪一方創用並先將商標附加在產品上
2. 哪一方的名稱顯示在標示商標之包裝和宣傳資料上
3. 哪一方保持產品的品質和一致性，包括技術變更
4. 消費公眾認為產品背後的業主為何。例如，客戶直接投訴並轉向糾正有缺陷的產品
5. 哪一方支付廣告費
6. 當事人如何向他人說明產品來源或出處

□ 原告為本件商標所有人

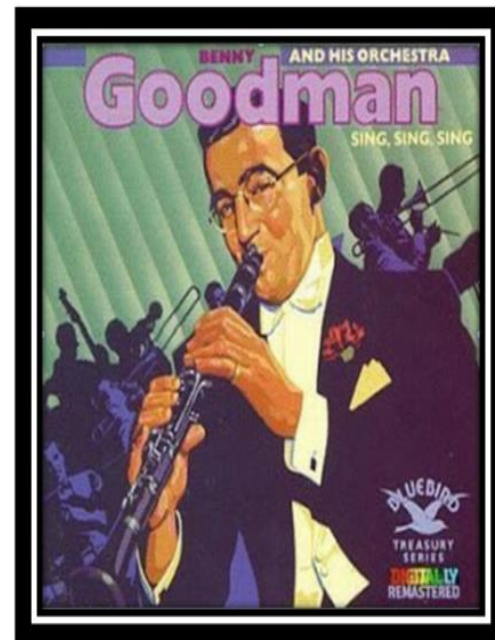
- 證據顯示原告設計燈泡並構思UVF861商標（源於VF461商標）
- 雖然沒有書面文件，但是原告與被告之間約定製造標示有該商標之燈泡，係為了要與原告的設備相容
- 原告決定UVF861燈泡的銷售，並控制燈泡的技術變化(即原告具有決定權)
- 曾經因為品質問題，原告將產品轉給另一家製造商，但是被告並未主張侵權
- 當產品品質出現問題時，客戶係找原告而不是被告

BENNY GOODMAN商標案

系爭



香水、化妝品、皮革、服裝等



May 30, 1909 – June 13, 1986

USPTO

拒絕註冊：
錯誤關聯 (§ 2(a))

抗辯
非在世之人名

申請人

In re Jackson International Trading Co. Kurt D. Bruhl GmbH & Co. KG, 103 USPQ2d 1417 (TTAB 2012).

§2(a)拒絕註冊事由

不實地暗示與特定人（無論死亡與否）...相關聯之事項
(...falsely suggest a connection with persons, living or dead,...)

審查員須證明

- 1) 商標相同或高度近似於他人或機構在先使用的名稱或身分
- 2) 該商標可被認得是指向他人或機構；獨特且無誤地指向
- 3) 該被識別的他人或機構，與申請人商標之商品或服務無關
- 4) 該他人或機構的名聲或聲譽，必須足以使消費者認為，當申請人的商標使用於其指定商品或服務時，會假設該商品或服務與該他人或機構相關聯。



TTAB決定 2/3

管理Benny Goodman智慧財產權的組織

- The Estate of Benny Goodman
- bennygoodman.com網站
 - CGM Worldwide是The Estate of Benny Goodman獨家代理人
 - Benny Goodman文字及簽名是The Estate of Benny Goodman所擁有與受保護的商標.....沒有經書面同意者，禁止使用。

證據資料

- Benny Goodman唱片的廣告銷售情況
節錄自last.fm，Amazon.com和Borders.com網站
- 搜尋 “Benny Goodman” 得到許多節錄來自於
Britannica Concise Encyclopedia(Britannica簡明百科全書)、Music Encyclopedia(音樂百科全書)、U.S. History Companion(美國歷史伴侶),
Columbia Encyclopedia(哥倫比亞百科全書)、The Fine Arts Dictionary(美術詞典), and Filmography(影視作品)。
Benny Goodman是著名的爵士樂演奏家，作曲家和樂隊指揮。被稱為
“The King of Swing(搖擺之王)”、“The Professor(教授)”
“Patriarch of the Clarinet(單簧管的族長)”、“Swing’s Senior Statesman(搖擺的高級政治家)”等。

拒絕註冊之理由

- ❑ 依證據顯示，Benny Goodman聲譽仍迄今日，未經授權的使用人以其姓名作為商標申請註冊，將錯誤地暗示與Benny Goodman有關聯。
- ❑ 在商標所申請的香水、化妝品、皮革製品及服裝等商品範圍內，消費者看到該商標只會指向Benny Goodman 此一樂隊指揮家、作曲家和單簧管演奏家
 - 著名商標所有人及其執行者(performers)將其產品擴張至各式各樣商品上，非常習見。
 - 商標授權使用在衣服、亞麻布製品（如床單，桌巾，內衣等）等附屬產品(collateral products)，通常與該商標經常使用的商品無關，為商業習見作法。



FLANAX 商標案

原告
Bayer



鎮痛錠

被告
Belmora



- ❑ 被告註冊 FLANAX 商標使用於鎮痛錠商品
- ❑ 原告主張：虛偽陳述商標商品或服務來源或關聯性 (§14(3))
misrepresent the source of the goods or services
on or in connection with which the mark is used.

Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623 (TTAB 2014) ✓

Reversed by the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia(2015) ✗

Bayer v. Belmora FLANAX U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit 2016) ✓



TTAB決定

相關事證

- 出版刊物及商品包裝，顯示FLANAX商標在墨西哥使用
- 美國網站之列印資料，顯示原告FLANAX商標
- 墨西哥移民美國的人數數據
- 被告行銷產品時，提到是原告的商標
「我們是美國FLANAX的直接生產商，FLANAX是拉丁美洲市場非常著名的醫療產品，FLANAX在墨西哥、中南美洲銷售非常成功。」
- 電子郵件顯示被告偽造商標的證據

撤銷註冊

- 原告雖未在美國使用該商標，但FLANAX是墨西哥最暢銷的止痛藥
- 原告商標為美國零售商和美國西班牙裔消費者所知悉
- 被告故意挑選原告墨西哥被授權人在相同商品上所使用相同之FLANAX商標
- 被告抄襲原告在墨西哥所使用的FLANAX商標，及其他商品包裝上的元素（顏色和設計）
- 被告銷售商品時使用原告之聲譽



歐盟



歐盟惡意註冊法規

Article 59 (1) (b)	第59條第1項b款
1. An EU trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.	1. 有以下任一情形，歐盟商標應據他人向歐盟智慧局之申請或基於侵權訴訟之反訴宣告無效： (b) 申請人之商標係出於惡意而申請者。



歐盟審查基準3.3

- bad faith only as an absolute ground for the invalidity of an EUTM, to be relied on either before the Office or by means of a counterclaim in infringement proceedings.
- 註冊審查階段或異議程序不處理



歐盟審查基準3.3.1

- The relevant point in time for determining whether there was bad faith on the part of the EUTM owner is the **time of filing of the application for registration**.
- 以申請日為判斷惡意基準時
- Facts and **evidence dated subsequent to filing can sometimes be used** for interpreting the owner's intention at the time of filing the EUTM, in particular whether the owner has used the mark since registration.
- 申請日後的事證，例如註冊後持續使用商標，仍然可能作為反推主觀意圖的事證。



歐盟審查基準3.3.2

- The concept of bad faith referred to in Article 59(1)(b) EUTMR is an autonomous concept of European Union (EU) law, which must be given a uniform interpretation in the EU. However, it is not defined, delimited or even described in any way in the legislation.
- 第59條1項(b)的「Bad faith」概念，立法者並未進一步作出解釋。
- with the intention of undermining the interests of third parties, in a manner inconsistent with honest practices, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin.
- 意圖以不誠實手段侵害第三人利益，或是針對特定或不特定人，意圖獲得商標指示來源功能以外的排他專用權。



歐盟審查基準3.3.2

- in particular the whole list of goods and services for which the mark was applied for, even though it was not finally registered for some of them. A non-exhaustive list of these factors is given below..
- 尤其應該考慮該商標申請時的指定商品/服務範圍；
- 以下將列舉可能的審酌因素。



歐盟審查基準3.3.2.1

審酌因素一

- Identity/confusing similarity of the signs
二商標相同或近似導致混淆
- 但混淆誤認的可能性並不是惡意的前提要件，因近似而導致混淆的商標間並不足以證明惡意存在



歐盟審查基準3.3.2.1

審酌因素一

- Knowledge of the use of an identical or confusingly similar sign
知悉先使用商標的存在
- 當「爭議商標與在先商標間的近似」顯非偶然的情況
- 在先商標的使用時間越長，被爭議商標的所有權人越有可能知悉
- 僅僅是知悉有相同或近似商標使用在類似商品服務，並不足以單獨證明惡意存在
- 在商標權人企圖濫用註冊保護制度以妨礙第三人進入市場時，知悉或可得推知先商標的存在並非必備要件



歐盟審查基準3.3.2.1

審酌因素 -

- Dishonest intention on the part of the EUTM owner

歐盟商標權人具有違背誠實信用的意圖（此一主觀要件必須透過個案的各種客觀情狀認定）

·具體案情列舉

- (a) 僅是為求謀取經濟上賠償
- (b) 為了利用無效宣告申請人已建立的商譽（即搭便車）
- (c) 權利人取得商標的唯一目的是阻擋第三人進入市場
- (d) 權利人透過重新申請註冊規避商標使用義務的法定期間
- (e) 濫用優先權期間規定阻擋他人進入市場或謀求賠償



歐盟審查基準3.3.2.1

• 其他可能相關因素

(i) 申請註冊的商業計畫

(ii) 所申請商標的性質

(iii) 無效宣告申請人以及歐盟商標權人，其商標識別性的強弱及有無後天識別性，以及其商標著名程度

(iv) 歐盟商標權人所主張優先權的成員國商標，已因惡意而被宣告無效的情況



歐盟審查基準3.3.2.1

- 個別因素存在並不足以證明惡意（但可以綜合不同審酌因素綜合判斷）
- 高度近似商標前案曾被廢止
- 在前案五年未使用期間屆滿前三個月所提出的新申請案
- 無效宣告申請人的商標被宣告無效
- 通知他人停止使用近似商標
- 商標權人擁有複數極為雷同的商標



歐盟審查基準3.3.2.1

可能指出不存在惡意的因素

- 透過註冊歐盟商標延伸原有國內商標的保護範圍
- 不能僅以申請指定使用的商品服務名稱數量或長度認定惡意
- 基於市場策略運用，權利人本可選擇以國內商標或歐盟商標，或兩者皆申請註冊
- 具有一定聲譽的商標，可以合理化其權利人取得更廣泛保護範圍的利益
- 對在異議程序進行中，對於據以異議商標提出撤銷申請，並不能作為惡意的證據



歐盟審查基準3.3.3、3.3.4

- 舉證責任
 - 歐盟智慧局無效宣告程序的審理範圍以雙方所提出的事證為限
 - 歐盟商標申請人將假設為善意申請人，除非舉反證推翻
-
- 其他相關聯條文
 - 商標法§8(3)禁止代理人或代表人擅自申請商標
the principle that commercial transactions must be conducted in good faith.



歐盟審查基準3.3.5

- 無效宣告的範圍
- When bad faith of the EUTM owner is established, the whole EUTM is declared invalid, even for goods and services that are unrelated to those protected by the invalidity applicant's mark.
- R 219/2009-1 (GRUPPO SALINI / SALINI)
insurance, financial and monetary services in Class 36 and services related to software and hardware in Class 42
→ dissimilar to the invalidity applicant's building, maintenance and installation services in Class 37



歐盟審查基準3.3.5

- the protection of the general interest in business and commercial matters being conducted honestly justifies invalidating an EUTM also for goods or services that are dissimilar to the invalidity applicant's ones and do not even belong to an adjacent or neighbouring market.
- §59(1)(b)是保障公眾利益及誠實信用原則的絕對事由



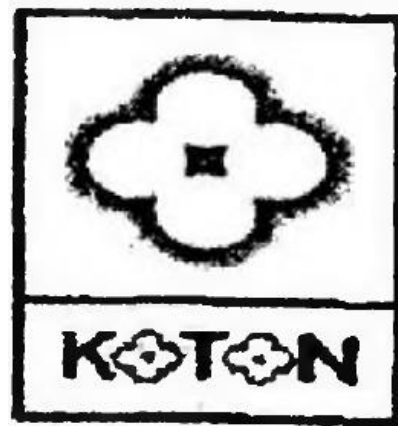
KOTON案 CASE C-104/18 P

參加人（商標權人）

歐盟商標申請號:
009917436
申請日:
2011/4/25
註冊日:
2014/11/5



上訴人（無效宣告申請人）



歐盟商標申請號:
003925617
註冊日:
2005/11/8
另於馬爾他及多個
歐盟成員國註冊
包含第25.35類

2011年申請
第25.35.39類

2014年註冊
第39類

EUIPO：惡意不存在，
二商標保護範圍不同

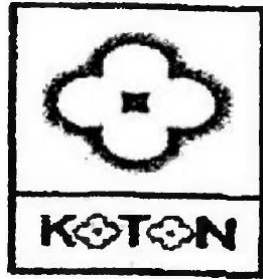
衣服、廣告、
貨物運送

2013年異議
撤銷第25.35類

2014年
提起無效宣告



KOTON案 CASE C-104/18 P



2019年歐盟法院判決

關鍵點：

回歸「申請時」判斷惡意
重點並非「商品服務類似」與否

參加人（商標權人） 上訴人（無效宣告申請人）

- 惡意條款的適用並不要求無效宣告申請人必須就相同或近似商標在同一或類似商品服務享有權利
- 原審以申請案與第三人使用的商標有造成混淆誤認之虞為前提過於限縮惡意條款的適用範圍
- 原審漏未審酌商標權人在指定第25、35、39類別的商業邏輯
- 惡意申請商標並不是以參與公平競爭為目的，而是以違反誠信原則的方式，侵害第三人的利益。



LUCEO案 CASE T-82/14

申請日:
2009/9/16
指定類別:
10.12.28
奧地利優先權
優先權日:
2009/3/16

商標權人(原告)

LUCEO

無效宣告申請人(參加人)

LUCEA LED

申請日:
2009/7/29
指定類別:
10 (手術燈)





LUCEO案 CASE T-82/14

申請日:
2009/9/16
指定類別:
10.12.28
奧地利優先權
優先權日:
2009/3/16

商標權人(原告)

LUCEO

無效宣告申請人(參加人)

LUCEA LED

申請日:
2009/7/29
指定類別:
10 (手術燈)

- 本案原告及其相關聯公司，大量申請兩千多件德國商標以及七百多件奧地利商標，多數未繳納註冊費
- EUIPO發現數件原告的異議案情況與本件雷同；原告申請商標的策略僅僅在於異議參加人的商標申請，並且藉此獲取經濟上的利益
- 普通法院同樣認為，原告並沒有提出證據說明主張優先權的目的及商業邏輯，並且本件爭議商標的申請並沒有包含可以核實優先權的文件，前述作法屬於隱瞞及故意不透明手法的一環



PELIKAN案

系爭商標

Pelikan 

歐盟商標:003325941

申請日:2003/8/22

註冊日:2008/5/21

第1.2.9.16.18.28.35.39.41.42類

同權利人之先商標

Pelikan 

歐盟商標:000179226、179242

註冊日:1996/4/1

第1.3.8.11.14.18.20.21.24.28.35

37.39.41.42類(179226)

第2.9.16類(179242)

- 2008年申請人提出無效宣告，並同時申請廢止前案第35.39類服務
- 2009年無效宣告不成立、2010年廢止成立確定
- 2010年上訴委員會駁回申請人上訴，無法證明申請為惡意



PELIKAN案

系爭商標

Pelikan 

歐盟商標:003325941

申請日:2003/8/22

註冊日:2008/5/21

第1.2.9.16.18.28.35.39.41.42類

同權利人之先商標

Pelikan 

歐盟商標:000179226、179242

註冊日:1996/4/1

第1.3.8.11.14.18.20.21.24.28.35

37.39.41.42類(179226)

第2.9.16類(179242)

- 商標權人2003年報顯示該新商標是為成立125年所設計
- 將原二商標整合為一以便於管理
- 申請人在第35.39類的服務名稱更具體並非僅標題名稱
- 指定商品服務範圍廣泛符合商業實務
- 對原告斯洛伐克商標的無效宣告僅為商標權的正當行使



MONOPOLY案

- *Kreativni Dogadaji v. Hasbro* (上訴委員會決定)

MONOPOLY

2010.4.30申請 2011.3.25註冊
第9、16、28、41類 - 玩具等。

當商標權人提出重複的商標申請，目的僅僅是避免在前商標因未使用而被廢止，該主觀意圖可能被納入惡意申請的判斷因素

- Hasbro公司於2010年8月再次提交商標申請時，其已有三件「MONOPOLY」在先註冊之歐盟商標
- 申請人企圖以違法及詐欺的方式規避五年寬限期內的真實使用義務及相對應的制裁，進而無限期地延長保護其已註冊14年的在先相同商標
- 只是增加額外的指定商品及服務方式，不足以脫離商標「重複申請」的範圍，進而規避商標使用的要求，故針對與先商標同一或類似的商品服務，宣告「Monopoly」商標無效，而不在先商標指定使用範圍內的商品及服務，則仍然維持其註冊



OUTSOURCE 2 INDIA 案

Flatworld Solutions Pvt Ltd

2010.4.27申請、2011.5.25註冊

原告（無效宣告申請人）

Outsource Professional Services Ltd

2008.5.20註冊、2007.8.15申請

被告（系爭商標權人）

歐盟智慧局上訴委員會 - 撤銷原處分，維持註冊

- 被告並非惡意申請
- 被告商標所包含的圖形設計，與原告顯著不同
- Outsource to india文字具有描述性質，競爭同業可以公平利用

第35類
人力仲介相關

歐盟普通法院判決（2018） - 撤銷委員會決定，宣告商標無效

- 先商標所使用文字是否為描述性並非惡意判斷要件
- 被告知悉原告已先使用Outsource 2 INDIA文字作為商標，雙方曾商業往來尋求德國、歐盟地區的商業合作
- 被告還在與原告的先契約關係終止後，隨即立刻提出申請。被告在英國及德國還對公司名稱預先申請註冊。



OUTSOURCE 2 INDIA 案

Flatworld Solutions Pvt Ltd

2010.4.27申請、2011.5.25註冊

原告（無效宣告申請人）

Outsource Professional Services Ltd

2008.5.20註冊、2007.8.15申請

被告（系爭商標權人）

The logo for 'Outsource 2 India' features the word 'Outsource' in a grey sans-serif font, followed by a stylized '2' in red and orange, and the word 'India' in a red sans-serif font.

The logo for 'Outsource 2 India' features a blue globe icon with white lines representing latitude and longitude, followed by the word 'Outsource' in a blue sans-serif font, and '2 India' in a smaller blue sans-serif font below it.

歐盟法院判決（2019.11）：駁回上訴

- 原審認為被告曾承諾不使用Outsource文字為商標及公司名稱，但未詳實說明證據基礎，此一部分論理違誤
- 但原審認定惡意的其他基礎事實及說理並無違誤
- 被告知悉原告先使用的商標存在
- 雙方合作協議不成立後被告隨即提出含有相同文字元素的商標申請
- 即使該Outsource 2 India 具有描述性，也不會排除該惡意認定
- 客觀證據顯示被告的確是要利用原告的商業利益
- 惡意條款的基礎與相對不得註冊事由不同，並非以混淆誤認為前提



中國大陸



中國大陸商標法

第7條第1款

申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。

第4條第1款

自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。**不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。**

(2019年修法)



中國大陸商標法

第10條第1款

下列標誌不得作為商標使用：
（八）有害于社會主義道德
風尚或者有其他不良影響的。

第52條（罰則）

將未註冊商標冒充註冊商標使用的，
或者**使用未註冊商標違反本法第十條規定**的，由地方工商管理部門予以制止，限期改正，並可以予以通報，違法經營額五萬元以上的，可以處違法經營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。



中國大陸商標法

第13條第2、3款

就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人**未在中國註冊的馳名商標**，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。

就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經**在中國註冊的馳名商標**，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。

第15條第1、2款

未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。

就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的**未註冊商標**相同或者近似，**申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在**，該他人提出異議的，不予註冊。



中國大陸商標法

第32條

申請商標註冊不得損害他人現有的**在先權利**，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並**有一定影響的商標**。

第68條第4款

對**惡意申請商標註冊**的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對**惡意提起商標訴訟**的，由人民法院依法給予處罰。

(惡意申請人處罰 2019年修法)



商標代理機構義務及處罰

- 商標法第68條第1、2款
- 商標代理機構有下列行為之一的，由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
 - （一）辦理商標事宜過程中，偽造、變造或者使用偽造、變造的法律文件、印章、簽名的；
 - （二）以詆毀其他商標代理機構等手段招徠商標代理業務或者以其他不正當手段擾亂商標代理市場秩序的；
 - （三）違反本法第四條、第十九條第三款和第四款規定的。
- 商標代理機構有前款規定行為的，由工商行政管理部門記入信用檔案；情節嚴重的，商標局、商標評審委員會並可以決定停止受理其辦理商標代理業務，予以公告。



2021打擊商標惡意搶註方案

- 2021年3月15日中國大陸國家知識產權局公布《打擊商標惡意搶註行為專項行動方案》
- 列舉禁止惡意搶註類型 -
 - 國家重大政策、重大工程
 - 重大災害事故
 - 行政區域、山川景點或建物
 - 商品服務通用名稱或行業術語
 - 公眾人物姓名、知名作品或角色
- 具體措施：
 - 各地區應報送重大工程、事件等作為排查線索
 - 啟動快速駁回惡意申請機制
 - 異議及無效宣告程序案件提前審理
 - 法律範圍內加大惡意搶註行為行政處罰
 - 經行政處罰者記入信用檔案
 - 各地區不得攀比及資助商標註冊申請數量



「火神山」、「李文亮」等商標

序号	商标	申请号	类别	申请人	代理机构	驳回日期
1	火神山	44045053	7	韩树伟	山东卓拉知识产权代理有限公司	3月2日
2	火神山	44046736	11	王金浮	北京图亿知识产权代理有限公司	3月2日
3	火神山	44047277	11	河北羽能电器有限公司	北京细软智谷知识产权代理有限公司	3月2日
4	火神山	44044571	11	李建平	临沂市东方商标事务所有限公司	3月2日
5	火神山	44048108	25	姜秀德	沈阳慧丰知识产权代理有限公司	3月2日
6	火神山	44044434	33	韩永敢		
7	火神山	44054606	8	唐山市名鲨五金磨具有限公司		
8	火神山	44058175	35	李韞丞		
9	火神山	44065002	5	广州懿姿美容美发用品有限公司		

中國大陸2020.2.7制定
《疫情防控相關商標審查指導意見》
搶註抗疫前線醫院、醫師名稱
違反第10條第1款第8項
相關商標易造成重大社會不良影響
→依法裁罰申請人、商標代理機構



JOY@ABLE商標案

JOY@ABLE

**違反中國大陸商標法第4條
不以使用為目的的惡意商標註冊
申請，應當予以駁回**

2019年度

【商標異議典型案例】

第4條修法後首次公布相關典
型案例，
具有重要裁判指引價值

- 申請人在2018-2019年間註冊超過500件商標，超出生產經營的正常需要
- 申請人經營貿易公司，申請範圍涵蓋所有類別，與其行業特徵、實際經營情況不相符
- 第4條適用時可進一步區分「商標囤積」、「商標儲備」及「防禦性註冊」
- 綜合考量註冊件數、類別範圍、時間跨度，但沒有機械的定量要求
- 得將申請人名下所有商標組成及來源納入惡意分析
- 商標兜售只是明確具有惡意的態樣之一，不能以此抗辯不具有惡意

洛天依商標案



被異議商標指定使用在第32類啤酒等商品
異議人註冊的在先商標指定使用在
第9類已錄製盤、第16類印刷品、
第28類遊戲器具、第41類音樂領域的教育
雙方指定商品服務並不類似

2019年度

【商標異議典型案例】
洛天依為知名虛擬歌手，
多次與歌手、音樂家共
同演出

- 角色名稱洛天依具有較強獨創性及顯著性，且具高度知名度
- 被異議人不當利用該角色知名度及影響力，擠占該角色所享有的商業價值和交易機會
- 擴張一般對於文學或藝術作品角色名稱的保護
- 損害洛天依角色名稱權益，構成商標法第32條「損害他人現有的在先權利」



MICHAEL JORDAN V. 喬丹體育



- 喬丹體育股份有限公司，前身為福建省晉江陳埭溪邊日用品二廠，自2000年更名為喬丹體育
- 陸續註冊多件「喬丹」、「QIAODAN」、「球員剪影圖形」等商標
- 2010年成為國際籃聯（FIBA）中國合作夥伴；2011年計劃上市；2019年喬丹體育入選福建省民營企業前百強
- 2012年起Michael Jordan提起相關訴訟，2020年判決禁止使用喬丹商標及企業名稱，2021年公司名稱變更為中乔体育股份有限公司



喬丹商標案



中國大陸第6020569、6020578號商標
第28類體育活動器械等商品

最高人民法院 (2018) 最高法行再32号行政判決
2020.3.4判決

最高人民法院 (2016) 最高法行再27号行政判決
2016.12.7判決、2019.12.24發布指導案例第113號

- 享有一定知名度的姓名，進行商業化利用獲得經濟利益的現象日益普遍
- 特定名稱與特定自然人間必須建立穩定對應關係，但不能以姓名與自然人形成「唯一」對應為前提
- 考量相關公眾的稱謂習慣，中文譯名也有可能主張姓名權保護
- 喬丹公司惡意申請有悖於誠實信用原則，因此獲得的商業成功一定程度是建立在相關公眾誤認的基礎上

姓名權構成第32條的「在先權利」
保護三要件 -

1. 具有一定知名度為相關公眾所知悉
2. 相關公眾使用該名稱指代該自然人
3. 特定名稱與自然人間建立穩定對應關係



飛人剪影商標案



最高人民法院（2015）知行字第332號
2017.12.27判決

- 肖像權保護的肖像應具有可識別性，足使公眾根據個人特徵識別其對應的權利主體
- 如果不能明確指代特定人，則難以形成依法應予保護且屬於特定自然人的人格尊嚴或人格利益
- 即使沒有面部特徵，無效宣告申請人應當舉證證明其他足以反映自然人的個人特徵，例如球衣號碼、身體型態。

**不構成第32條的「在先權利」
再審申請人不能就該標識享有肖像權，
商標註冊損害肖像權的主張不能成立**





無印良品商標案

天印良品

註冊號：1561046 申請日：2000/4/6

指定使用於第24類商品：

棉織品；蓋墊；坐墊罩；毛巾；毛巾被；
浴巾；枕巾；地巾；床單；枕套；被子；
被罩。

最高人民法院（2012）行提字第2號

2012.6.29判決

- 商標權人為北京棉田紡織品有限公司
- 申請註冊前未達馳名商標程度（§13）
- 使用事證均是中國大陸境外，只有先使用且具有一定影響的商標才禁止搶註，是否惡意無須論述（§32）

2001
異議

2009
複審

2010
二審駁回

2004
異議駁回

2009
一審
駁回

2012
最高院
駁回



無印良品商標案

維持一審判決：

- 立刻停止侵害行為
- 應發表公開聲明消除侵權影響
- 判賠被上訴人人民幣六十二萬六千四百七十六元

北京市高級人民法院 (2018)京民終172號

2019.11.4判決

被上訴人：北京棉田紡織品有限公司

上訴人：良品計畫株式会社

涉侵權商品：浴巾、面巾、被套、枕套、毛圈毯、浴室用腳墊。

- 良品計畫株式會社使用「MUJI / 無印良品」標誌，與涉案商標僅在第一個漢字上有繁簡體區別，容易對商品來源產生混淆誤認。
- 良品計畫株式會社銷售的「浴室用腳墊」商品成份為「棉100%」，與第4471263號「無印良品」商標核定使用的「浴室用防滑墊」差異明顯，該使用未構成其對第27類商標的合法使用。
- 兩造的「無印良品」商標已在不同類別商品上分別予以核准註冊的情況下，作為分別擁有兩商標的不同市場主體，應當尊重業已形成的市場秩序，在各自商標專用權項下規範行使權利。



實際使用



商標法第4條第1款後段
不以使用為目的的惡意商標
註冊申請，應當予以駁回。



日本



日本商標法相關規定

第4條第1項

- 第 7款：違反公序良俗
- 第 8款：包含他人名稱等之商標
- 第10款：與他人周知商標相同或近似之商標
- 第15款：有出處混淆之虞
- 第19款：與他人周知商標相同或近似且作為不當目的使用之商標

其他規定

- 第3條第1項主文：商標使用意圖
- 第53條之2：因代理人等不當登記的撤銷



排除「商標惡意註冊申請」之架構





日本商標法第3條第1項主文

第三條（商標註冊之要件）

欲使用商標於自己營業之商品或服務者，除下列之商標外，可以取得商標之註冊：

- 一、僅由該商品或服務之普通名稱，按普通使用之方法予以表示之標識所構成之商標。
 - 二、該商品或服務所慣常使用之商標。
- （第三～六款 略）

違反第3條第1項主文之情形

- 不「符合現在及預計於將來自身業務有關之商品或勞務所使用的商標」時，得視為非「**自身業務有關之商品或勞務所使用的商標**」，以未滿足商標法第3條第1項主文的必要條件判斷之。
(2012年第10019號無效審判案件)。



RC TAVERN商標案

■ A公司使用商標

RC TAVERN
アールシータバーン

作為餐飲店名稱使用

■ 本案商標（註冊申請人X）

アールシータバーン

指定勞務：供應餐飲

2009年9月 A公司開始使用商標

2009年10月1日 A公司店鋪開幕

2009年10月24日 X申請商標註冊

於網站刊載資訊、分發小冊子、發布新聞稿等，進行店鋪的宣傳及廣告活動

商標2010年3月註冊，但至2012年間迄未使用系爭商標於指定「供應餐飲」以及其他業務

審判部

請求不成立

知的財產高等法院

系爭商標註冊無效



日本IP法院判決理由

- 據爭商標為具有特徵的造詞，且店舖的宣傳、廣告及開店與X註冊商標的註冊申請日接近，因此可以判斷X認識A公司的使用商標，且申請與A公司商標近似的商標註冊。
- X從2008年6月到2009年12月之短期時間，除了本案商標以外還申請了44件商標註冊，迄未有該等商標之使用資訊，且其指定使用之服務範圍廣泛、無一貫性，其中復有30件商標，為與X無關之店舖所使用之商標及商號近似，更有10件為X於他人商標及商號使用後始註冊之近似商標。
 - X對於他人使用的商標及商號，進行多件服務商標之註冊申請，可說是在進行註冊商標的收集，在本案系爭商標註冊登記核定上，未發現X有使用於與自身業務有關的商品或勞務，很難認其將來有使用於與自身業務有關的商品或勞務的打算。
- 本案系爭商標之註冊，無法認其係為「使用於與自身業務或服務有關的商標」，違反商標法3條1項主文規定。法院亦特別指出該案也可能適用第7款公序良俗規定。



日本商標法第4條第1項第7款

第4條第1項第7款

- 有妨害公共秩序或善良風俗之虞之商標，不得註冊

適用情形包括：

- 構圖本身過激、猥褻、歧視，或是給予他人不悅印象的文字或圖形
- 即使構圖本身未違反公序良俗，但使用在指定商品或勞務，違反社會大眾利益或一般社會道德觀念之商標
- 被其他法律禁止使用的商標
- 侮辱特定國家、國民的商標或違反一般誠信的商標
- 註冊申請的原委，缺乏社會正當性

動物圖商標案

■ 日本餐飲店（B公司）的舊註冊商標



指定勞務：烏龍麵或蕎麥麵的供應等

■ 本案商標（註冊申請人X）



指定勞務：餐飲類的供應等

加盟關係



2001年B公司商標註冊
以加盟方式經營餐飲連鎖店

B 公司因與加盟經營者間發生食材貨款債務的支付問題，並與X曾就債務回收問題進行交涉。

2011.09.21 B公司的註冊商標消滅
同日,申請人X申請商標註冊

2012.04 知悉

X 利用系爭商標作為有利的談判條件，計畫從B公司獲取過大的金錢利益。

審判部

請求不成立

知的財產高等法院

系爭商標註冊無效



日本IP法院判決理由 (1/2)

誠信義務

X加盟經營者，本應具有尊重B公司舊註冊商標，且不得妨礙B公司對該商標權之保有及管理之誠信義務

不正目的

卻視B公司舊註冊商標專用期間屆滿消滅為大好機會，提出系爭商標之申請註冊，利用此事實，將其與B公司之間的金錢談判帶往對自己有利的方向，以達成取得不當利益之目的。

公序良俗

鑑於上開申請目的及原委，X不僅違反與B公司間之契約的義務原則，亦有違公正的商業道德，明顯欠缺社會妥當性，從維持公平交易秩序的觀點來看，既不恰當且違反商標法目的。



日本IP法院判決理由 (2/2)

授權 義務

商標權人X抗辯B公司舊註冊商標權到期消滅，是因B公司過失，且很顯然是對加盟業者違反授權人義務所致...

背信 行為

法院認為X刻意利用前述之過失所造成的舊註冊商標消滅此事實，親自申請並打算從中獲得不當利益之背信行為，並不會因為前述過失而減輕。因此，雖B公司重大違反義務，但並不影響本案系爭商標有違反公序良俗之判斷。



ASROCK商標案

■ 台灣製造廠商(C公司)使用的商標

ASRock

使用商品:主機板

■ 本案商標 (註冊申請人 X)

Asrock

指定商品:半導體、主機板等

2002.07.02 C公司在台灣
公布今後將在海外拓展品牌

台灣最大主機板製造
廠甲公司，2002年設
立之第2品牌公司

- 2002.7.2 台灣新聞
媒體報導甲公司預
計月中，在中國上
市ASRock品牌產品

2002.07.03 X在韓國提出基本申請

共申請13件，皆與電腦、軟
體等電子機器領域有關之各
種商標

X對於大量申請商標的理由，
無法提出佐證；在韓國實際
事業狀態不明確

X在韓國，曾經對C公司
產品的銷售代理店索求
過高額度的轉讓金。

2003.09 X申請商標註冊

於商標登記後即將屆滿3年之時
間內，無法提出在日本進行事業
的證據，亦無任何使用指定商品
之計畫

取得系爭商標註冊後，對包
含C公司在內的多數經銷C公
司商標商品之企業，要求停
止進口及銷售，並對不聽從
要求的公司大量寄發公開舉
報或索求損害賠償等內容的
警告函。



日本IP法院判決理由

- 「ASRock」不具有任何涵義，具有某種程度的**獨創性**，並非簡單且隨時可聯想在電子機器關聯產品上之商標。
- X於台灣新聞媒體報導的隔日即在韓國申請系爭商標的原始基礎案(basic application)商標之行為，並非純屬巧合，應是X在得知上述一連串的報導之後，推測將來標示有「ASRock」商標的電子機器關聯產品，會在市面上流通，為了搶先在甲公司及C公司之前取得「ASRock」商標，而申請本案商標的原始基礎案商標。
- 本案系爭商標係以商標權轉讓之不當利益為目的，或是以造成C公司及其經銷業者損失為目的之註冊申請。
- X申請註冊本案商標，係基於搶註而以不當目的抄襲申請，有違健全的法感情，為道德法理所不容，因此不論註冊申請當時「ASRock」商標是否周知或知名，該商標之申請註冊行為有違公序良俗。



日本商標法第4條第1項第15款

出處混淆之虞

與他人業務有關的商品或勞務發生混淆之虞的商標
(第10號至前號所舉內容除外。)

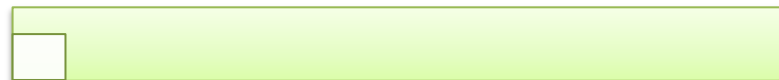
本款重點：



- ☐ 與他人業務有關的商品或勞務
發生混淆之虞



近似商標非為必要條件
(考慮要素之一)



- ☐ **包含廣義的混淆之虞**
商標使用於其指定商品/服務，
被誤認為與營業主之間：
 - 具有密切業務關係之母子公司
或同系列公司等
 - 或屬於與經營相同標示之商品
事業集團的關係



混淆之虞的考量因素

是否「發生混淆之虞」應考量下列情況

商標與他人標示之相似程度

他人標示之公眾知名度

他人標示獨創性程度

與他人業務相關商品等之間的性質、用途或目的之關聯程度

商品等的交易者及需求者之共通性

其他交易實情

並以該商標指定商品等之交易者及需求者的一般注意程度為基準
進行綜合性的判斷

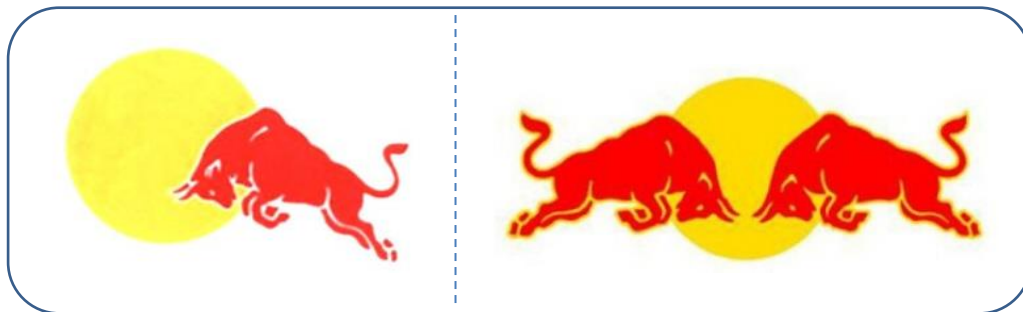
紅牛圖形商標案

系爭



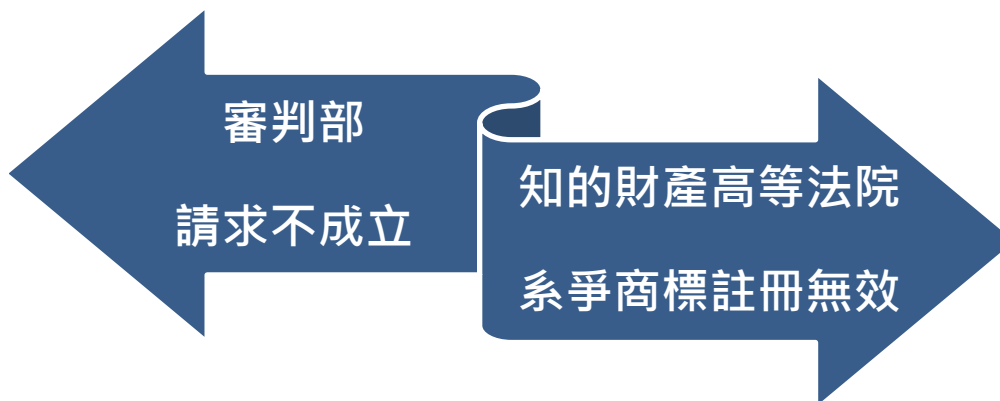
第1類 洗淨用汽油添加劑
第3類 家庭用帶電防止劑等

據爭



能量飲料、許可商品
(含汽車相關商品)

無效審判：Red Bull 紅牛圖形商標



日本IP法院判決理由

雙公牛圖形周知著名性
可推測單隻公牛圖形商標的消費者認識其為雙公牛圖形結構的一部分，Red Bull 賽車車身尾翼有明顯標示、為獨立商標大量使用，可認定單隻公牛商標也具有周知著名性。

系爭商品主要需求者，為汽車愛好者為首之包括汽車所有人等的一般消費者



外觀近似：構圖大致相同
觀念近似：跳躍的紅公牛
v 突進的紅公牛

系爭使用在汽油添加劑等商品上，據爭商標係在賽車上作廣告，均與汽車商品相關，具有關聯性。

消費者不見得一定對商標、品牌擁有正確及詳細的知識。該等商標對他們而言，很可能都只是有關一頭牛的商標商品。

系爭商標有第15款出處混淆之虞之適用



日本商標法第4條第1項第19款

以不當目的使用他人商標

對於表彰他人營業相關商品或服務之日本國內或國外消費者間已廣泛認識之商標，以不正當的目的（獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之。以下亦同）使用相同或近似商標（前各款所列之事項除外）

本款重點：

- 他人商標於日本或外國具有「周知」的事實
- 兩造商標相同或近似



不當目的

不需要

商品/服務
同一或類似

與他人業務
有關商品/服
務發生混淆
之虞

日本產業財產權法逐條釋義例示情況

當外國周知的商標未於日本國申請商標註冊時

以**高價賣**給對該周知商標所有人為目的之註冊申請

以**阻擾**該周知商標所有人**進入日本國內市場**為目的之註冊申請

以**強制要求**該周知商標所有人**簽訂代理店契約**為目的之註冊申請

與日本全國周知商標相同或近似，縱無出處混淆之虞

為了**稀釋出處標示功能**之註冊申請

為了**毀損其名聲**之註冊申請



ETNIES商標案

■ 美國所有權人 (D公司) 的使用商標

ETNIES

使用商品：滑板用鞋類等

■ 系爭 (申請人X，所有權人為X、Y)

ETNIES

指定商品：西服、大衣等

1991年~1992年左右
標有D公司使用商標的商品輸入日本

1992年12月 X 申請商標註冊

- 包含X在內的日本滑板用具經銷業者(共5家)，已與D公司的關係企業進行過交易上的交涉，並進口鞋子、T恤、皮外套等商品作為樣品，
- 得認在系爭商標申請前，D公司之商標商品，已受到日本滑板用具企業的關注，在企業之間廣為人知。

- 1992.1月 X數次委託D公司關係企業寄送商品及樣品
- 1992.11月 表達想在日本獨家銷售D公司商品之意願

- 本案註冊申請後，X及Y以「ETNIES」於日本國內外申請商標註冊
- 並對知道此事實的D公司提出開始交易及更有利的交易條件。
- 本案註冊後，X於1993年1月開始進口及銷售街鞋和服裝



日本IP法院判決理由

適用商標法4條1項19款

- X知悉據爭商標的存在，並預測標有該商標的D公司關係企業產品，在日本具有博得大眾喜愛的蓋然性，於此期待下，向該公司進行交涉，除了承認在該公司誠實對應下，為了讓自己處於有利的交涉立場等目的，而申請本案註冊之外，X及Y還打算透過包括本案商標的註冊申請，讓與D公司的交涉往有利方向發展等。
- X在此狀況下進行的註冊申請，理所當然必須視為其係抱持商標法4條1項19號所指的「不當目的」使用本案商標。



MANHATTAN商標案

■ E公司使用商標 ■ E公司註冊商標（美國）



使用及指定商品：側背包、運動袋等

■ 系爭組合商標 ■ 系爭圖形商標

※註冊申請人皆為X



指定商品：包袋類、袋狀物等

1983年4月
E公司在美國開始使用

系爭商標申請前，
E公司於數種商品
型錄上，已有刊
載據爭商標商品
之事實。

在美國國內的包
袋業界及該商品
需求者之間，擁
有廣大的認知度。

1988年11月
X申請本案組合商標

1988年10月，E
公司與X進行交涉
X可購買E公司商
品，但對於X取得
E公司在日本獨家
銷售權一事，並
未達成共識。

1990年9月
X申請本案圖形商標

1989年，X在韓國
製造與E公司商品
類似的包袋，並
將紅色反白的
「高樓群圖形」
「Manhattan/Pa
ssage」為商標主
要部分。

1997年7月
E公司商標在美國註冊

X未通
知E公
司有
申請
註冊
商標
之情
事。



日本IP法院判決理由

適用商標法4條1項19款

- X明知未獲得美國具有廣大認知度的E公司授權使用許可的同時，仍在日本申請與E公司商標外觀近似之商標，其申請本案組合商標及圖形商標註冊的行為，得視為不當目的。
- E公司雖然對在日本國內申請商標註冊未表示意願，但是並不影響未經許可擅自申請本案商標等註冊一事。
- X之陳述書等雖有已取得本案商標等申請註冊許可之記載，不過E公司對此提出強烈的爭辯亦為事實，由於缺乏客觀的證據，因此不予以採納。

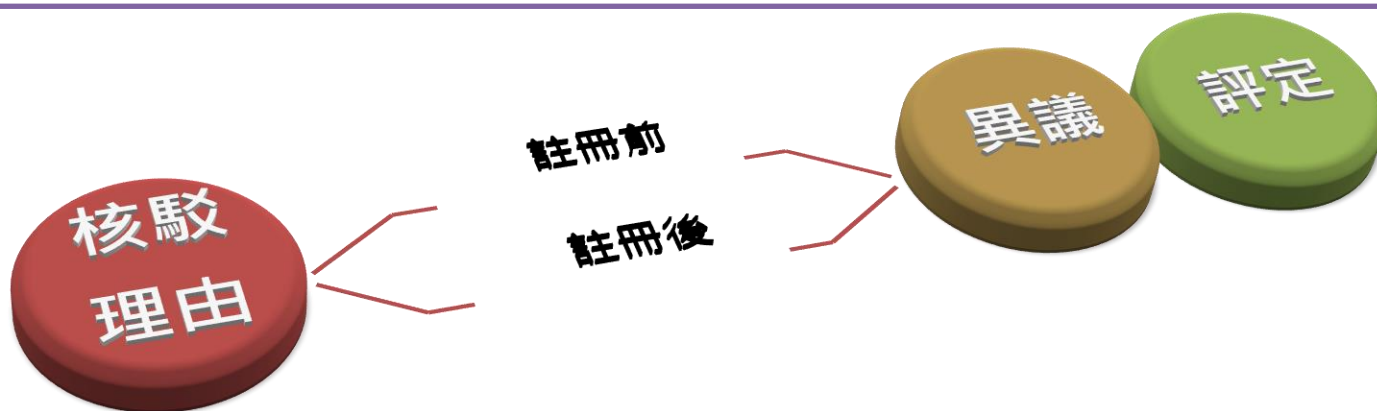


我國

商標法相關規定

第30條第1項

- 第 7 款：妨害公序良俗(利用已故名人形象)
- 第11款：攀附或減損著名商標之識別性或信譽
- 第12款：意圖仿襲而搶先申請他人先使用商標
- 第13款：以他人肖像或著名姓名、藝名、稱號申請商標
- 第14款：以著名法人、商號或其他團體名稱申請商標
- 第15款：侵害他人之著作權、專利權或其他在先權利



妨害公序良俗 (商30- I -7)

商標圖樣本身，
明顯冒犯衝擊或
可能破壞宗教、
家庭或社會價值、
影響公共利益等
情形

尤指適用於不正利用近代已故著名人物名稱作為商標申請之類型

考量因素：

- 近代已故著名人物之著名程度、影響力
- 利用狀況是否有違社會公共利益
- 與指定商品/服務間的關係，是否影響消費者選擇，衝擊市場交易秩序等
- 申請之目的/理由
- 與申請人之關係



賈伯斯商標案

核駁第T0340740號

申請人：廖O暉

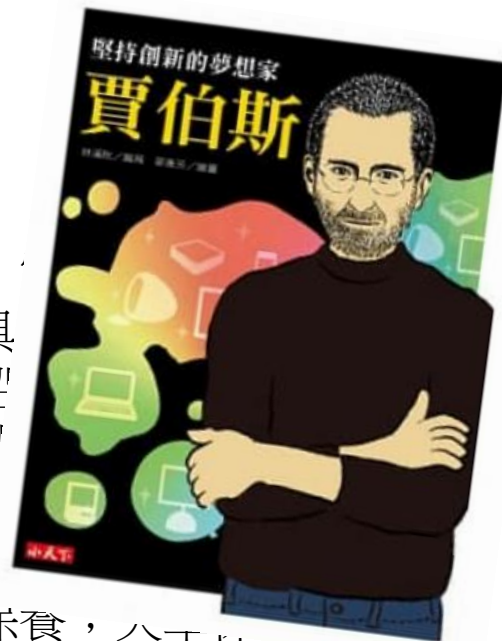
申請日：100.11.15

賈
伯
斯

1955.02.24 - 2011.10.05

第37類：

電腦硬體安裝；電腦硬體安裝保養及修理；電腦硬體保養；線架設；交通工具防銹處理；交通工具拋光打蠟；交通工具及修理；交通工具修理；交通工具清洗；交通工具潤滑；船修理；船舶修理；造船；飛機保養；飛機保養及修理；飛機汽車保養；汽車保養及修理；汽車美容；汽車修理；汽車洗車；輪胎硫化處理（修理）；輪胎翻新；機車保養；機車修理；自行車保養；自行車保養及修理；自行車修理；火車保養，火車修理；高速電車修理；捷運電聯車修理；家電產品安裝修理；照相器材修理；照相機修理；電影放映機修理及保養；攝影機修理；通訊器材安裝修理；電話安裝及修理；眼鏡修理



圖片來源：

<https://www.books.com.tw/products/0010555619>



核駁理由

□ 著名事實：

史蒂芬•保羅•賈伯斯 ([Steven Paul Jobs](#))，通稱史蒂夫•賈伯斯 (SteveJobs)，世人常以「賈伯斯」稱之...為美國商業鉅子及發明家，蘋果公司創辦人之一，...電腦業界與娛樂業界的標誌性人物，...麥金塔電腦、iPod、iPhone、iPad等知名產品締造者。7次登上《時代雜誌》封面，為當時全球最為成功的電腦科學家以及商人之一。2007年《財富》雜誌評為年度最強有力商人。...為當代頗負盛譽之著名人物，且為國內消費者所熟知。

□ 違反公序良俗：

考量著名或歷史人物的鮮明形象，常具有社會教化功能，若以熟悉之著名人物名稱作為商標，從事各種商業行為，且任由先申請之人取得專用，難謂無影響社會上既有之尊重及倫理規範，並易造成業者利用已故著名人物之名聲，獨占使用於指定之商品或服務，影響市場競爭秩序，有背於社會公共利益。本件商標之註冊，顯有不正利用該等已故著名人物聲譽，影響市場公平競爭之交易秩序，甚而引發社會負面觀感，應不得註冊。



攀附或減損著名商標(商30-I-11)

前段

商30-1-11

商標「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。

後段

- 已註冊或未註冊之國內外著名商標

保護客體

混淆判斷因素

- 系爭商標之註冊申請是否善意

- 前段：關連性
- 後段：不類似

商品服務範圍

評定期間

- 係屬惡意者，不受5年期間限制

FERRARI商標案

系爭



據駁

FERRARI
Ferrari

夜間守衛；守衛服務；各種場所之
安全保護；安全及防盜警報系統之
監控；行李安全檢查；現貨
貴重物品運送之安全維護
安全維護；私人保鑣；保全；保全
諮詢；為保護財產或個人所提供之
安全服務

服務

商品

汽車

11款後段核駁審定
(T0391500)

訴願駁回
(經訴字10806300550)

IP法院判決駁回
(108行商訴24)



法院判決理由

高度著名

據駁諸商標因商標權人長期、大量、廣泛行銷使用，不僅為汽車領域的相關消費者所熟知，且達一般消費者普遍熟知之高度著名程度。

識別性高

「FERRARI」對我國國人並非習見文字，不會感受其為義大利人名，會將之理解為無固有意義的創意性標示；且與汽車商品無關聯性，具高度識別性

他人使用情形

以「FERRARI」為商標獲准註冊者，均為義大利商費拉里公司；未被第三人普遍使用於不同商品服務中

雖不混淆

二商標近似程度高；系爭指定之守衛服務、各種場所之安全保護、現金或其他貴重物品運送之安全維護等服務，與汽車商品無關，消費者不會產生混淆誤認。

但有減損

但正因消費者可區辨，若准許系爭商標申請註冊，將導致據駁商標原本僅會使人產生單一特定來源之聯想，逐漸減弱或分散變成指示二以上來源...減損據駁商標之識別性。

WOLSEY商標案

系爭



皮頭帶、鈕釦、拉鍊

據爭



服飾商品

評定

惡意



著名

83-----87

87.05.19

逾5年

96.11.29

最高行政
法院3次廢
棄原判決

104年

80.09.22

據爭
商標為
消費者
知悉

據爭
商標
中斷
使用

系爭
商標
申請
延展
註冊

96.01.18

據爭
商標
另案
認定
著名

申請
評定

IP法院
3次更審

案件
確定

案例事實

爭點：

據爭商標在系爭商標申請延展註冊時，有中斷使用情形，其著名性是否有可能從相關消費者印象中消褪，由著名商標變成非著名商標？

□ 著名商標認定時點

- 系爭商標87.05.19申請延展註冊時

□ 據爭商標相關事證

— 中斷使用情形

- 83年 原代理商結束代理
- 87年 新代理商取得代理

— 於系爭商標申請延展註冊前之使用事證不多

- 1則87年1月間之報紙廣告
- 6份使用於日本之產品廣告

□ 成功執行權利之紀錄

- 80年曾被認定為國內消費者所知悉
- 96年曾被認定為著名商標



法院判決見解

最高行政法院100判1140、101判字644

智慧財產法院101更二3、103年更三3

著名商標須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名

相關消費者甚或一般消費者如對其仍殘留著名商標之認知與印象仍應認係屬著名，著名商標潛在的商業價值亦在於此，後續有意經營者基於著名商標與經營者脫離之價值，方有購買承受著名商標之意願。

據爭商標分別於80年及96年間被認定係屬著名，所認定之使用證據跨越其間。縱使在系爭商標申請延展註冊時點，恰巧在國內無代理商，仍因國外之行銷使用，且後代理人顯係著眼於據爭商標之著名性，經過審酌其品牌、信譽方再予代理，自堪認定據爭商標係屬著名。

商標搶註 (商30- I -12)

商30-1-12

商標「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。」不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。

保護客體

- 先使用之未註冊商標

適用原則

- 據爭商標不以著名為限
- 國內外先使用

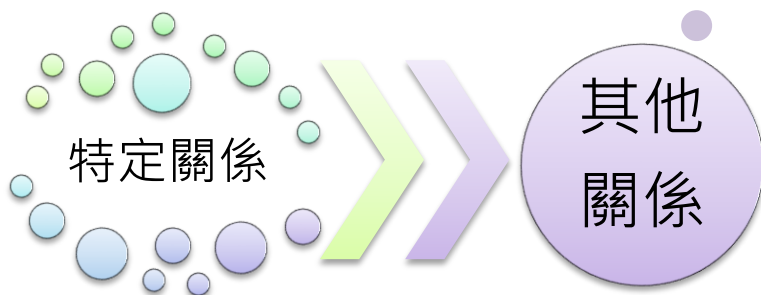
三大要件

- 特定關係
- 知悉
- 意圖仿襲

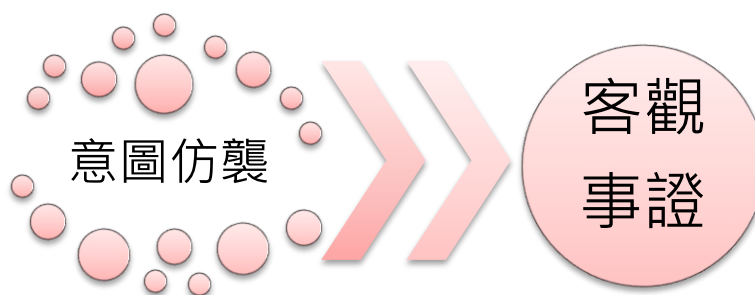
判斷時點

- 系爭商標申請時

商標搶註之適用情形



- 彼此具競爭業務關係者，亦適用之。
- 可參酌他人商標之知名度、經由市場交易管道、經貿流通資訊等情況，判斷是否有知悉為他人先使用商標



- 無直接證據證明有仿襲意圖時，應參酌具體個案存在之客觀事實：
 - 先使用商標之識別性強弱/獨創性
 - 商標近似程度高低
 - 先使用商標使用情形
 - 申請人接觸先使用商標之可能性
 - 選用系爭商標有無特殊原因或正當理由



FANCIER商標案

系爭



照相機、攝錄放影機、照相器材腳架等

申請日：2012.4.18
簡○申請註冊→曾○受讓

據爭



相機用三腳架

- ✓ 先使用人：
中國大陸•寧波偉峰影像公司
- ✓ 台灣代理商提出異議

競爭同業/獨創性設計

本局處分異議成立

訴願/訴訟維持

處分/判決理由

本局處分G01020085

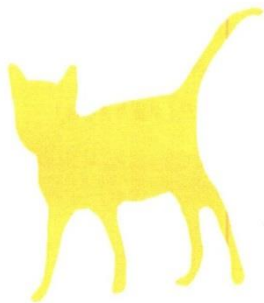
- 據爭商標設計態樣非習見，識別性高；二商標高度近似、商品高度類似
- 競爭同業→熟悉商品資訊；兩岸經貿旅遊頻繁、知悉、惡意搶註

智慧財產法院105年度行商訴字第24號

- 據爭商標有獨特創意，二商標構圖意匠如出一轍，衡諸常理，若非曾經接觸並知悉據爭商標存在，僅憑偶然之發想，而設計出文字、圖案極為近似之商標圖樣，復指定使用於同一或類似商品，其機率應屬微乎其微。

貓圖形商標案

系爭



皮夾、皮包、書包、...、
雨傘、寵物衣服等商品

奧運OO有限公司

據爭



皮夾、錢包等商品

南韓籍·金O秀

競爭同業/侵權關係

本局處分評定成立

訴願/訴訟維持

惡意搶註之認定

本局處分H01020197

- 早於系爭商標申請前，據爭商標於2010年即先使用於皮夾、錢包等商品，並進口台灣銷售
- 系爭商標公司代表人之女兒李O萱，2012.03.23於雅虎奇摩拍賣網站販售仿品，經保智大隊搜索並扣押，2012.06.25申請系爭商標，經獲准註冊後，授權給李O萱使用。
- 因同業及侵權事件等關係知悉據爭商標存在，惡意搶註

商標權人
其他搶註案件



申請日2013.03.22
註冊第1738349號
皮夾、皮包等商品

H01050027 評定成立



BIEKE 361°商標案

系爭



眼鏡；眼鏡組件；矯正鏡片等

商標權人葉○○

據爭



運動鞋、男女服裝及相關配件等

異議人：三六一度（福建）體育用品有限公司

先使用及近似情形可影響類似商品範圍
(智慧財產法院107行商訴86)

據爭使用情形

- 中國大陸先使用
- 具相當知名度

知悉/仿襲意圖

- 據爭商標原創性高
- 若非知悉，以相同元素組合之可能性極微
- 兩岸民眾經貿旅遊往來頻繁

類似商品範圍

- 在運動鞋具有相當知名度之商標品牌，跨足經營服飾、眼鏡及其他個人配件，是合理可預見或認知的事情。

彼德堡商標案

系爭



交通工具保養及修理；汽車保養及修理；汽車美容

申請第104032330號

申請日: 1040605

據駁



汽車零件商品；汽車維修保養改裝服務

競爭同業/知悉/意圖仿襲

第三人意見書

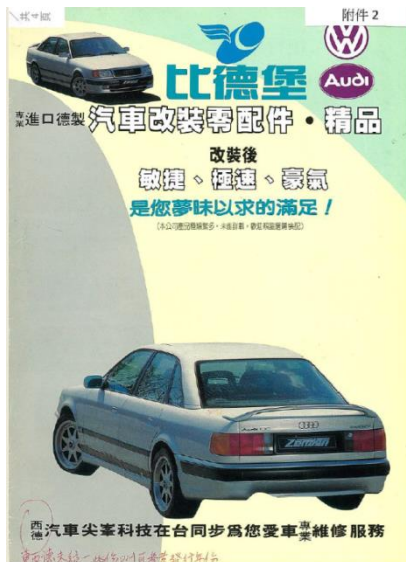
核駁處分
商30-1-12

訴願維持
經訴字10506312540

商標先使用之認定

先使用事證

- 載有在先商標宣傳DM、產品服務優惠訊息的廣告傳單、附有日期的店面招牌照片、參加西元2004、2015年Taipei AMPA台北國際汽車零配件展照片、外貿協會出具之參展證明、臉書粉絲團專頁發佈之文章及照片、科技大學創新育成中心網頁之進駐廠商資料、Yahoo、露天拍賣平台銷售網頁等



照片 12



惡意搶註之認定

本局核駁處分T0372881

- 衡酌本件據駁商標並非普通習見，具有相當之識別性，並經比德堡公司長期宣傳行銷及使用，有先使用於汽車零件配備之設計製造、零售及相關汽車維修保養改裝之事實
- 申請人雖指稱二造營業所在地點不同，無因同業間業務經營關係知悉據駁商標，而有意圖仿襲之情，惟二者營業內容在露營車用相關配備商品 / 服務上有所重疊，且該領域於汽車配件業務尚屬小眾市場，是依一般論理及經驗法則判斷，申請人既為相關業者，自不難因業務經營關係注意同業資訊並藉由網路時代資訊傳遞快速之便，而知悉據駁商標之存在，故於其後以高度近似之商標申請註冊，且指定使用於高度類似之「交通工具保養及修理；汽車保養及修理；汽車美容」服務，實難諉為巧合，顯有因同業之間業務經營關係知悉據駁商標，而以意圖仿襲之不正競爭行為搶先申請註冊之情形

標章圖商標案

系爭



衣服、鞋子、圍巾等商品

據爭



銀飾、珠寶、衣服等商品

IP法院105行商訴86

- 系爭商標與據爭商標近似程度低，參加入客觀上並無仿襲據以異議商標之意圖，不得僅因原告與參加入屬同業關係，遽謂系爭商標之申請註冊係屬惡意。
- 況原告未檢附其他資料，足資佐證參加入係出於惡意申請之事證，自難逕依現有資料認定系爭商標有以不正競爭行為搶先申請註冊之情形。

維新商標案

系爭



據爭



代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理等

選用商標有特殊原因或正當理由
(智慧財產法院106行商訴16)

搶註判斷標準

- 知悉
- 特定關係
- 意圖仿襲

原告選用緣由

- 日本學經歷
- 日本維新會眾議院大選之啟發
- 無意圖仿襲

選擇保護先註冊者

- 商標法另有善意先使用者之保護機制
- 不妨害律師市場競爭秩序



註冊他人肖像姓名等(商30- I -13)

商30-1-13

商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。」不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。

自然人
人格權

「肖像」不以著名為限；經設計但仍可辨識者，亦屬之

著名之姓名、藝名、筆名、字號(稱號)等

已故者，不適用

席琳迪昂商標案

眼鏡行商標席琳迪「昂」 國際巨星席琳迪翁跨海異議

系爭

異議人



席琳迪昂

眼鏡、雪鏡、.....眼鏡組件等

88.12.15申請
90.03.01註冊
"CELINE DION"

99~101年授權「CELINE
DION」商標予加拿大商五
星感受公司使用

104.10.23申請
"席琳迪昂"
(系爭)

□ 爭點：
外國人之中譯名，如有不一致
情形時，是否會與特定人士直
接產生聯想？

- 105.09.29提出異議
- 106.04.21異議成立
- 107.05.24法院判決確定



IP法院判決理由 (1/2)

- 參加人「Celine Dion」中譯名為「席琳迪昂」或「席琳迪翁」；雖然「席琳迪翁」於我國較為常見；然網路上亦有以「席琳迪昂」之中文名介紹參加人之文章
- 參加人在西洋流行歌壇具有極高之知名度，我國之相關消費者在聽聞「席琳迪翁」或「席琳迪昂」等中譯名，會自然產生聯想並立即指向參加人
- 外國人之中譯名，向來均以音譯，並無固定之文字，「席琳迪翁」及「席琳迪昂」之發音十分接近，對於我國之相關消費者而言，「席琳迪翁」或「席琳迪昂」之中譯，並無實質差異，均會直接與參加人產生聯想
- 以「席琳迪昂」中文作為商標，極易使消費者誤認該商標所表彰之商品，係來自參加人或與參加人有關連之來源。



IP法院判決理由 (2/2)

- 原告申請註冊之「CELINE DION」英文商標（註冊第933114號）：
 - 其申請日係88（1999）年12月15日
 - 依參加人於本案提出之證據資料：
 - ✓ 參加人早在1996年即已受邀美國亞特蘭大奧運會閉幕式獻唱（The Power of the Dream）
 - ✓ 1997年演唱電影史上極為賣座之電影「鐵達尼號」主題曲（My Heart Will Go On）
 - ✓ 足見參加人在1999年之前，已是廣為我國相關事業或消費者普遍認知的西洋流行歌壇之著名人物
- 參加人欲申請撤銷該商標時，已超過五年之申請評定期限，而無法撤銷該商標權，已據參加人陳明在卷，且基於商標個案審查原則，原告不得以其已取得「CELINE DION」英文商標註冊，作為本案有利之論據
- 原告未經參加人之同意，以參加人之著名姓名申請註冊商標，有違商標法第30條第1項第13款規定，不得註冊。



註冊他人著名法人名稱等(商30-I-14)

商30-1-14

商標「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。」不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。

著名之法人、
商號或其他團
體之名稱權

依法律登記之名稱；且限於達到「著名」的程度，始有適用。

指其特取部分（商施32）；即法人成立時，特別取其名，以與他法人相區別，彰顯其獨特主體地位之稱謂；不包含業務種類或組織型態等文字

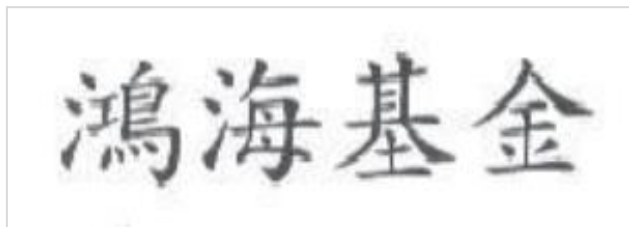
業務種類或組織型態以外之文字，如不足以表彰其特性而與他人相區別，亦非屬特取名稱，應以其名稱通體觀察。

Ex：台灣高速鐵路股份有限公司、臺灣塑膠工業股份有限公司、臺灣水泥股份有限公司



鴻海基金商標案

系爭



申請日：95.07.04

發行信用卡服務、信託服務、保證、財務保證、融資性租賃、抵押貸款、貸款（融資）；共同基金、基金投資；不動產之租賃、買賣、租賃之仲介；慈善基金籌募。

異議人

鴻海精密工業股份有限公司

特取名稱

鴻海

組織型態

股份有限
公司

營業種類

精密工業

G00960422

撤銷註冊

□ 異議人高度著名，事證包括....

- 2004年起連續3年入選美國著名「財富」(FORTUNE) 雜誌評鑒為「全球500強企業」
- 2005年「商業周刊」之「兩岸三地1000大上市櫃排行調查，列第5名
- 2006年「天下雜誌」之「台灣1000大企業排名」衛冕台灣第一大企業

□ 多角化經營，包括汽車、能源化工、影視製作、慈善基金等產業

□ 系爭商標使用於指定之服務，有致相關公眾混淆誤認之虞。



侵害他人在先權利等(商30- I -15)

商30-1-15

「商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。」不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。

在先權利 之保護

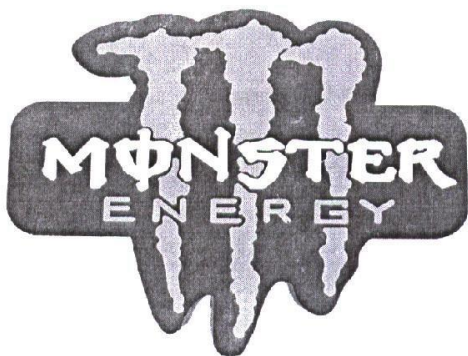
源自TRIPS協定第16條第1款：
商標權不得侵害任何既存在先的權利

是否存有事實上或法律上爭議，必須
委由法院來審理並裁判，始能確知商
標有無侵害他人權利

經判決侵害確定者，始能適用本款規定

MONSTER商標案

系爭



燈泡、車內照明燈、緊急照明燈、
緊急剎車警示燈、交通工具用邊燈。

在先權利



美國註冊第VA 1-
789-900號美術著作
(100.10.11登記)



美國註冊第VA 1-
727-577號美術著作
(99.08.02登記)

著作權人：美商怪物能量公司
(MONSTER ENERGY COMPANY)
91年創作；

101.12.27
申請

103.03.01
註冊

106.03.29評
定(商30-1-12)

107.09.06評定追加
主張(商30-1-15)

107.10.29評定成
立/撤銷註冊/
(H01060060)

103.05.29提出異議(商30-1-11)；
異議不成立；106年5月最高行
政法院判決確定

106.04.28著作權侵害一審判決
107.05.03二審判決
107.08.17最高法院上訴駁回確定

侵害著作權之認定

H01060060評定處分書

IP法院106民著訴第4號

IP法院106民著上第9號

最高法院107台上1554

判決意旨參考

商標權人之系爭商標申請日期在據爭著作之後，且系爭商標之獸爪痕圖樣與 MONSTER ENERGY 文字書寫方式，與申請評定人之據爭美術著作高度近似，幾乎一模一樣，商標權人僅是將文字與爪痕圖樣重疊，

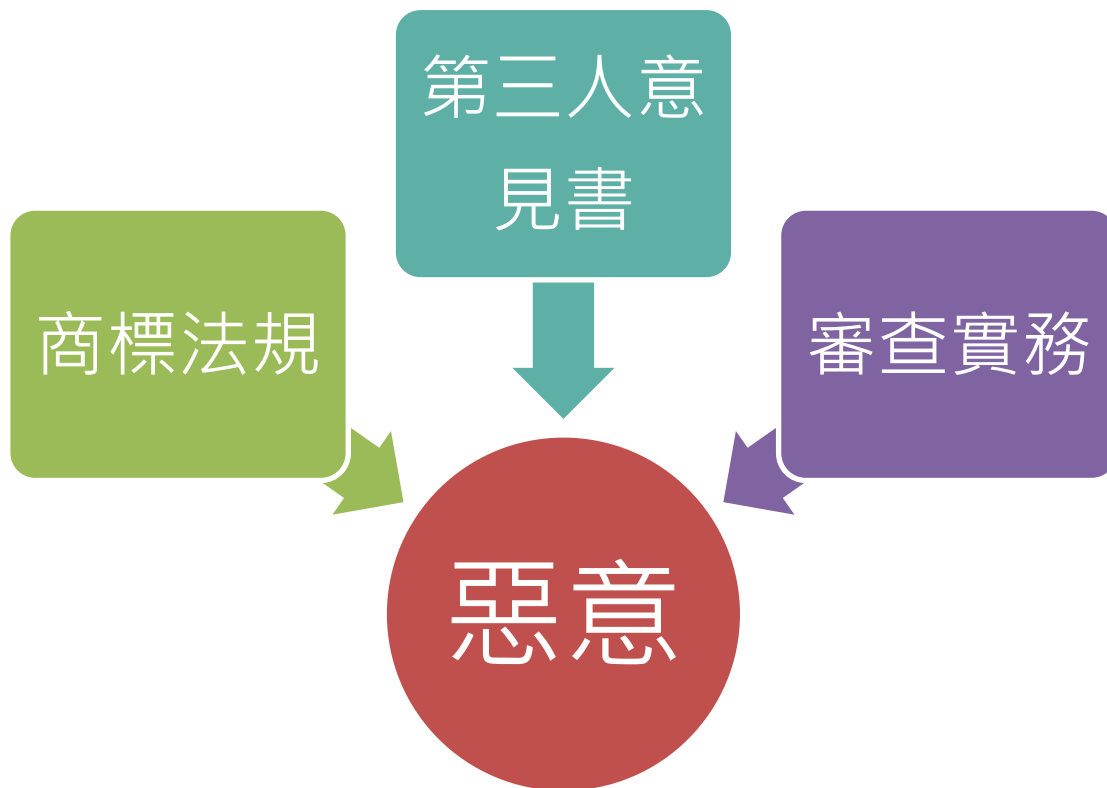
又申請評定人以據爭美術著作之文字及圖案做為商標圖案之「MONSTER ENERGY」能量飲料，已於全世界銷售超過100億罐，殊難想像商標權人在申請系爭商標註冊前，未曾接觸申請評定人之據爭著作。

商標權人確有因故意不法侵害申請評定人之據爭著作財產權及構成足以影響交易秩序之顯失公平行為

近似

接觸

因應機制與作法



對惡意註冊申請之處理機制

- 透過註冊申請審查程序，提出異議及評定等爭議程序，審查商標有無惡意註冊申請之情形
- 違反絕對不得註冊事由，或相同或近似於著名商標且屬惡意者，無除斥期間的限制
- **修法進行式 -**
 - 建立商標代理人不正行為管理制度
 - 商標侵害他人權利之評定事由（§30I⑮）無除斥期間限制

第三人意見書

第三人意見書(我國)

- 於商標註冊申請案審查階段，得以書面向智慧局提出
- 就他人先使用商標、意圖仿襲之申請註冊、侵害他人著作權、專利權或其他權利等情形，分別檢具他人商標之使用事證、或申請人與在先商標使用人間有契約、地緣、業務往來或其他關係之事證、民事訴訟判決確定證明書等相關事證。
- 如經商標審查人員審酌，並轉知申請人陳述意見後，得採為據以核駁審定之事實認定基礎。

他國法制

- 歐盟商標法第45條「第三人意見」規定
- 日本商標法施行規則第19條訂有「提供資訊」條文
- 美國商標法第1 條第f 項明定第三人提出證據程序

要求善意申請

- 商標申請註冊之審查期間，要求申請人提供更多資訊作為審查之參考

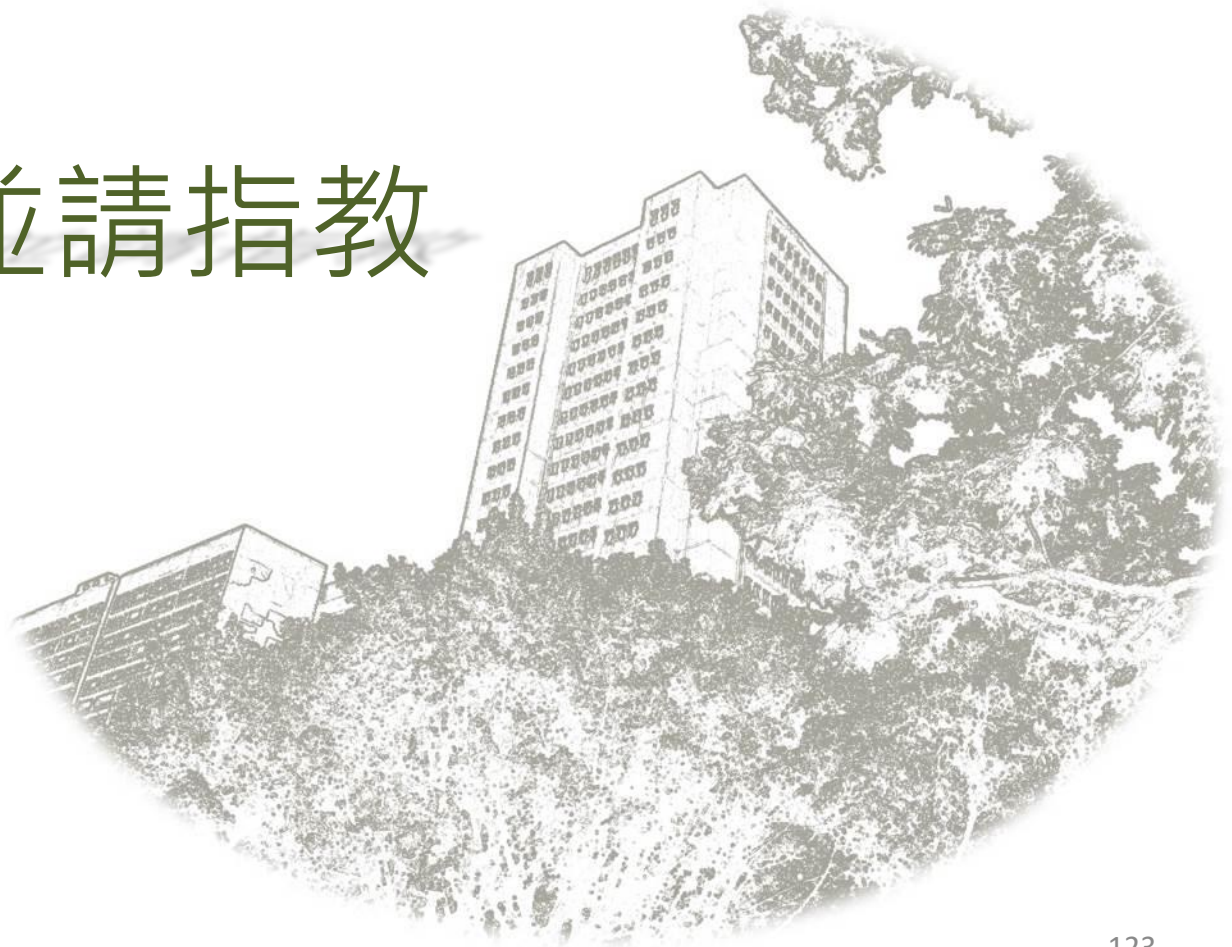
商標檢索範圍

- 遇到可疑之商標，檢索申請人提交的其他商標，以確定是否一系列的申請；並檢索可支持核駁的資料

惡意因素之審酌

- 商標權人曾大量於各類商品或服務，申請或註冊相同或近似於他人商標之情形，或多次以近似於據爭商標申請註冊，已有遭智慧局多次核駁紀錄之情形者，在審查上，亦會據此客觀事實，作為申請註冊具有惡意的重要參考因素

感謝，並請指教



面對就業選擇

別再讓性別偏見

影響您的未來！



只要有夢想

有實力

你、妳都是

職場達人

性別不是阻力
盡情發揮潛力

行政院
Executive Yuan

更多資訊請上行政院性別平等會

Q <http://www.gec.ey.gov.tw>

