

與審判相關之商標法修法議題第 1 次座談會議紀錄

壹、時間：98 年 8 月 14 日上午 9 時 30 分

貳、地點：智慧財產法院 4F 國際會議廳

參、主席：高院長秀真、王局長美花

記錄：王義明

肆、出席人員：如簽名冊

伍、王局長致詞：首先就個人在商標領域這些年來一些心得和想法，希望藉著這個機會和大家說明一下：

- 一、關於「混淆誤認」的判斷，商標註冊是為了達到權利明確及法安定性之目的，然商標權人在商標註冊後最重要的工作就是要使用商標，透過使用才能彰顯商標的功能、累積商標的信譽並進而維繫其權利。至於「混淆」則是商標經過使用後所形成的社會現象，當商標註冊多年後，在與其他商標間有無「混淆」之判斷，不能僅從兩造商標圖樣去作比對，而無視於實際使用之證據資料，但目前實務上仍然存在只透過圖樣比對判斷的問題。
- 二、其次，是有關「混淆」與「淡化」之分際問題，「混淆」源自於競爭之概念，因此會去探討商品服務是否類似的問題，而「淡化」則是針對著名商標之保護所生，應該只適用在不類似商品服務上，但近來實務上卻有模糊「混淆」與「淡化」分際之見解，這種現象令同仁們感到困惑。
- 三、再來是關於「商標」定義的問題，商標是由「圖樣」及「商品」兩個要件所構成，在商標法上提到整個「商標權」的時候，當然包括「圖樣」與「商品」二者，但如果只是指涉「mark」部分，也就是圖樣時，參考國外立法例，是可以另外一個語詞替代表示，這樣概念也會比較清楚。然而在公聽時，大家對於「商標」一詞有時表示整個商標權；有時表示商標圖樣，覺得已習慣因條文內容而代表不同文義，不希望分得那麼清楚，使人疑惑到底該不該妥協。

四、另外是很重要的商標「使用」問題，商標使用可以分兩個層面來看，一種是商標權人要維持其權利或者證明商標知名度的使用態樣；另一種則是要明定第三人那些行為會構成商標侵權。過去因為在商標侵權部分沒有明確的規定，實務上都回到總則第 6 條去認定，而第 6 條又常因修正，導致許多解釋或適用上的疑義。若是能將商標使用脫離總則範圍，依照不同事項去充實它的內涵，尤其是將哪些行為會構成商標侵權加以明定，將能一舉解決長久以來在商標使用上糾纏不清的狀況，這也是草案版本作如此呈現的緣由。

五、最後，是一個沒有在議題上呈現，但很重要的一個思維概念，那就是刑法第 253 條至第 255 條與商標法上刑事處罰規定間之關係。個人認為，當商標法已經對商標權的內容、排他權的範圍以及何謂侵害商標權的行為等作具體規範後，一行為若不構成商標法上侵害行為，應該也不至於構成刑法第 253 條至第 255 條之罪責，但卻有見解認為，此時還是要回歸一般刑法規範去適用，這不論從商標或者是國外法規實務的角度來看，都是非常怪異的情況。

陸、討論事項：

【問題一】

一、最高行政法院劉法官：

(一) 從網路搜尋所查到的商標法 86 年修正資料，可以看出當時的第 37 條第 7 款及第 14 款，是由修正前 82 年的第 37 條第 7 款「襲用他人商標」所分析而來，且參考了巴黎公約第 6 條之 7 的精神。但條文對照表中第 37 條第 14 款為「…，且申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商、受僱人或受任人，於該關係存續中或消滅後一年內，未得其承諾者。其他以背於善良風俗之方法襲用他人之商標或標章…」之文字，卻和最後公布版本所規定「…申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者…」的文字有落差，導致司法實務運作時很難透過修正理由去釐清其內涵而加以援用，是否請智慧局加以說明。

- (二) 智慧局刊行之「商標法逐條釋義」，在商標法第 23 條第 1 項第 14 款的說明中，雖然有提到避免剽竊他人商標而搶先註冊之立法意旨，但在尚未經過討論形成共識的情形下援引一則臺北高等行政法院 90 年度的判決，該號判決從寬解釋第 14 款所稱之「其他關係」，使外界以為是局裡的立場，從而實務上即加以擴大適用，以至於有浮濫之情形。事實上，個人曾在一判決中表示，第 14 款的適用必須舉證證明兩造間「具有契約、地緣、業務往來」等關係存在，至於「其他關係」之內涵，也必須限縮在與契約、地緣、業務往來等有關係的範圍內，才可以加以適用。因此，個人非常贊同在修正草案中增加「不公平競爭或仿襲意圖」的文字，因為透過主觀意圖去限制第 14 款適用範圍，要比客觀上依照契約、地緣、業務往來或其他關係還更符合立法原意。討論資料中另提到有關舉證的問題，這應該不用擔心，新法修正施行後，實務上自然會建立出一套規則。至於是否要受 5 年評定期間之限制，則屬立法自由，並無特別意見。
- (三) 由於商標法 86 年修正時，第 37 條第 14 款後段提到「以背於善良風俗之方法襲用他人之商標或標章」之文字遭到刪除，而前段關於「申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商、受僱人或受任人」之文字也改為「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」等文字，因此當時第 14 款部分文字刪除前之修正理由「以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範」之內容，就無法作為司法實務參考之依據。
- (四) 其實，將「襲用」改為「其他關係」是一個錯誤，個人認為，如果能將「不公平競爭或仿襲意圖」或「襲用」的文字放入第 14 款要件中，甚至可以贊同放大「其他關係」之適用範圍，而將該款限制或篩選之功能交由主觀意圖來掌握。因此，加上主觀要件並不會限縮其適用範圍，反而更能夠明白立法之旨意。若是日後在立法過程中，無法加入「不公平競爭或仿襲意圖」或「襲用」等文字，也請智慧局在立法理由中加上相關文字，則日後在司法實務上就有依據可以用主觀之意圖來放寬對「其他關係」之解釋，並限縮該款之適

用範圍。

二、智慧局洪組長：

- (一) 現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，最早源自 82 年的商標法第 37 條第 1 項第 7 款「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」之文字。商標法 86 年修正時，因對外談判過程中提到我國商標法看不出有特別保護著名商標之意思，遂將前開規定拆成第 7 款（保護著名商標）及第 14 款（禁止仿襲搶註）兩款。其中第 14 款部分雖然是參酌巴黎公約第 6 條之 7 的精神，但事實上為因應搶註問題已超越了契約之範疇，而擴大到地緣與其他關係，當時的立法理由是「按與他人有特定關係，知悉他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊，爰予增訂之」。
- (二) 如同劉法官所說，對於第 14 款「其他關係」之解釋雖然稍微放寬，但在本局實務運作上卻很嚴謹，原則上，若無法提出兩造間具有契約、地緣、業務往來等關係之客觀事證，不會作成第 14 款成立之處分。但如透過對圖樣之觀察，據爭商標具獨創性，兩造商標相同或高度近似，此時系爭商標權人之仿襲意圖已飛躍於圖樣之上（很難想像兩造會構思出一樣的獨創性商標），再加上兩造具有同業之關係，才例外的作成第 14 款成立之處分。
- (三) 今天之所以將其列為討論議題，是因為發現訴願會在第 14 款適用上有擴大放寬的趨勢，在非獨創性商標（如春天、夏天之文字商標），且無法提出具有契約、地緣、業務往來等關係之證明，僅因兩造圖樣近似，復具有同業關係，即認為應作成第 14 款成立之處分。因此才有是否在構成要件上增加「不公平競爭或仿襲意圖」的想法，然而於公聽時，外界普遍認為增加主觀要件會進一步限縮第 14 款適用空間，而持反對見解。若問商標權組的立場，如果能夠肯認第 14 款的立法目的及本局實務操作之模式，我們其實是比較贊同維持現行文字，因為加上了主觀要件，我們不確定將來實務在舉證和認定上是否會發生問題。
- (四) 如果在條文中加入「不公平競爭或仿襲意圖」之要件，使該款規定成為「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，而基於不公平競爭之仿襲意圖，以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申請註冊者…」(即前次公聽版本)之文字，若當事人提出雙方往來的書信或契約，是否就足以認定係爭商標權人有「不公平競爭或仿襲意圖」？

- (五) 剛才劉法官所提到商標法第 37 條第 14 款 86 年修正立法理由之部分，會後我們會把我們手邊最後版本的資料，提供給劉法官參考。其次，由於第 14 款之立法目的在於防止襲用他人商標，要不要加上主觀要件或是應加上哪些文字，商標權組並無定見。我們比較擔心的是加上該等文字應如何佐證的問題，如果先權利人提出雙方往來之書信或契約，就足以認定主觀上的意圖，其實和目前實務操作模式差距不大，只要大家有這個共識，加上主觀要件以釐清立法本旨，我們是可以接受。

三、智慧財產法院陳審判長：

- (一) 個人在第 14 款的認定上是採取比較寬鬆的見解，因此，只要有足夠的證據資料，證明系爭商標權人因契約、地緣、業務往來或其他關係，主觀上「知悉」他人商標，進而以相同或近似之圖樣申請註冊，就是「襲用」。又因第 14 款例示的契約、地緣、業務往來關係，並不足以涵括兩造間存在的所有關係，條文中才用「其他關係」去概括，至於是否增加「不公平競爭或仿襲意圖」的文字，去限縮「其他關係」的適用，個人認為現行條文在第 14 款的適用上並沒有窒礙難行之處，且是否「放寬」也常視個案情況而定，為了避免外界疑慮，或因此要另闢一個救濟途徑，還是維持原條文較妥。
- (二) 關於是否放寬 5 年除斥期間之部分，其實是一個立法政策的問題，在民法上對於權利長久不行使之情形，尚且有時效制度去做規範，若僅因「襲用」商標，就取消評定 5 年除斥期間期間之限制，可能與民法間無法取得平衡。至於是否放寬，其實可以加以考慮，如果立法政策上覺得「襲用」他人商標之可非難性較高，是可以斟酌延長其評定之期間。
- (三) 若現行條文第 14 款改為智慧局前次公聽之文字，只是在具體特定行為人主觀上「知悉」之意圖，個人認為實際上操作之結果應該差

異不大，也使主觀構成要件更為具體明確，應該沒有窒礙之處。

四、高檢署智慧財產分署張主任檢察官：

商標註冊採屬地保護原則，先使用的國外廠商如未於我國申請註冊，本來就不應受保護，這樣也有鼓勵申請人，儘快利用註冊制度取得商標權之意義。現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定不得註冊之情形，已經是前述註冊保護原則之例外，既然為例外規定，就應該從嚴解釋，僅限於最小範圍的事項以及有具體明確事證的情形下，才有適用之餘地。至於若有不公平競爭或仿襲之情形，是否透過其他法律去作處理比較妥適，商標部分只需掌握註冊保護之原則即可。

五、智慧財產法院林法官：

- (一) 首先回應張主任檢察官的看法，個人也認為基於註冊保護之原則下，就一個始終未進入我國市場，僅在國外先使用的未註冊商標，商標法對其保護之程度，竟然高過已經付出成本，繳交申請費、註冊費，又循註冊制度取得商標權之人，容許先使用人撤銷註冊商標，似乎不太合理。其次，依照方才討論的共識，如果一定要在主觀要件上作修正，加上「不公平競爭或仿襲意圖」的文字似乎太過冗長，可否只改一個字，將「知悉」改為「明知」就好，而「明知」就是明白知悉，現行商標法第 82 條也是這個用語，應該不會有解釋或適用上之疑義。
- (二) 關於 5 年除斥期間之規定，其實是一個立法政策的問題，而商標的意義和價值就是要去經營使用，先權利人既未透過註冊制度，於我國取得商標權，則商標法對其之保護亦應有所限制，5 年的除斥期間個人認為已足夠，不宜延長或取消，否則對實際繳費註冊之商標權人而言，不甚公平。

六、王局長：

- (一) 個人會考慮在第 14 款加上「不公平競爭或仿襲意圖」的想法，和二位法官的意見本質上蠻相近，因為若不限制主觀意圖，「其他關係」在適用上可能會無限擴大，而陳審判長方才也提到，必須是「襲用」才會用第 14 款加以處理，為何不把這個意旨明確規定在法條文字中？而是否「襲用」也與商標獨創性相關，且目前實務上很多

案件都把重點放在「其他關係」上，使得主觀上的認定非常薄弱。尤其是大陸著名商標，因兩岸的隔閡，從未曾在台灣使用過，不可能主張第 12 款之「著名」，只能主張第 14 款，例如將「一枝筆」用在香煙上去註冊，顯然就是出於抄襲大陸著名商標之意思。

(二)關於是否放寬 5 年除斥期間之部分，個人是認為如果在前端加上「不公平競爭或仿襲意圖」的要件，就不應該受 5 年除斥期間之限制，因為這是一體的兩面。至於擔心是否註冊 20 年後遭評定撤銷之部分，則又回到我一貫之信念，如果國內註冊廠商有長久使用之事實，消費者就會認定那是一個國內商標而非國外商標，只要從實質上去認定會不會混淆就好了，而不是透過時間去做限制。要如何抉擇的確很困難，因為不但要考慮既得權益的保障，也必須斟酌明明是抄襲先使用人的商標，卻在第 6 年才發現時所遭遇之困境。

(三)舉例言之，如商標確實出於搶註，先權利人也一直未進入台灣市場，而註冊人又已投入資本長期行銷使用，處理這種案例類型最為困難。方才林法官提到將「知悉」改為「明知」的意見，就上開案例類型的處理上，反而不若以「不公平競爭或仿襲意圖」為要件的方式來得有彈性。

(四)至於 5 年除斥期間的問題的確是兩難，我們會嘗試著從實證案例的觀察上，去了解到底有多少案件是逾越 5 年除斥期間而無法獲得救濟，或者這種案例已很稀少，來作為立法政策上是否延長或取消 5 年除斥期間的依據。

(五)張主任檢察官提到的意見，其實前半段關於第 14 款為例外規定，應從嚴解釋的看法跟我很接近，我所以會主張加上「不公平競爭或仿襲意圖」的要件，目的就是要嚴格化，而不是去放寬適用要件，所以結論應該是一樣，只是說法不同。

【問題二】

一、智慧財產法院李庭長：

(一)舊法時代，由於沒有限制或禁止商標申請人分割、減縮之法律規定，因此在行政訴訟階段，如有分割、減縮之情形，法院會予以審酌。

新法實施後，若已有限制申請案分割、減縮之規定，法院自然無庸審酌。

(二) 智財三法有其特殊性，如在法律上有特別規定之處，會排除行政訴訟法或民事訴訟法上一般原理原則之適用。

二、最高行政法院劉法官：

申請案應該沒有一事不再理原則之適用，如果申請人全案遭核駁，復未於核駁審定前進行減縮或分割，嗣後以同一圖樣就原案中可以核准部分之商品服務重新提出申請，智慧局可另行核准者，本題應該就沒有問題。

【問題三】

一、最高行政法院劉法官：

(一) 個人認為本題應該是事實狀態基準時的問題，如果將現行商標法第 31 條第 2 項「前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得為之」的規定刪除，再把握住事實狀態基準時點，就可以加以解決。

(二) 商標申請案的事實狀態基準時，除現行商標法第 23 條第 2 項所規定之事項為申請時以外，其他不得註冊事由的事實狀態基準時都在註冊時；評定案件依現行商標法第 52 條為註冊公告時，情況裁決則依第 54 條但書規定為評決時。最有問題的就是異議案件的基準時點，在 92 年商標法修正前，規定異議案件法律狀態基準時點為異議審定時，但卻未規定異議案件的事實狀態基準時點，個人對於異議案件事實狀態基準時點有一個想法（未定論）：

1. 與法律狀態基準時一致：皆為異議審定時，因為與評定相較，異議須於註冊公告後 3 個月內提出，時間較短，則事實狀態改變不多，且符合 92 年最高行政法院庭長評事聯席會議決議之意旨（雖然該號決議係以訴訟種類為區分，論述有誤）。參照林三欽「論行政訴訟之判斷基準時」之論文（另有專利案件判斷基準時及商標案件判斷基準時之論述可參），此說亦有例外之情形，若據以異議商標業經另案廢止「確定」，則縱使撤銷系爭商標之註冊，

系爭商標權人另提新申請案，商標專責機關也是要核准，此時基於訴訟經濟之考量，例外的將異議案件之事實狀態基準時點拉到事實審言詞辯論終結時，這是異議審定最難的地方。

2. 透過立法解決：將異議案件事實狀態基準以及法律狀態基準時點如同評定案件一般，規定有無違法事由依何時為準，另外再斟酌訴訟經濟原則，規定例外情形即可。

(三) 此外，事實狀態基準時與行政訴訟上證據調查之範圍（新事實新證據）應有所區分，足以證明審定時或基準時事實狀態（足供待證事實證明之用者）之證據，為證據調查之問題，在事實審言詞辯論終結前均得為之。此與後來發生減縮、分割事實，在訴訟上應否採認有所不同。

二、智慧局洪組長：

方才劉法官所提到的是依照現行商標法，實務上在處理時所面臨的問題，若新法修正通過後，依照草案第 35 條第 2 項，涉有異議案件而欲申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，只能於處分書送達前為之，處分後再提出減縮、分割申請，本局將不會予以核准，則事實狀態將不會變更，我們是擔心法院會有不同的看法，才透過這次座談再作確認。

三、智慧財產法院李庭長：

(一) 劉法官所提到的是商標法修正草案的修正方向是否妥適的問題，現在所提出的意見則是基於草案已通過時，在適用上的問題。我們是認為，如果商標法上已有限制之規定，法院就不會予以審酌，在適用上應與前一題的結論相同。

(二) 補充說明，本題我們並不是採取否定說，因為否定說的理由還是要視訴訟種類而定，我們的看法則是，只要法規明定，不論訴訟種類，一律不予審酌。

四、王局長：

如果從訴訟經濟的角度來看，前一題在申請核駁案的處理上，似乎要開放才比較合理，因為一直爭訟到法院還爭不下來，原告如果要放棄有爭議的部分，是否就可核准？

五、智慧財產法院陳審判長：

這涉及到立法政策的問題，因為現在不論是專利或商標申請案核駁前，都會發給核駁理由先行通知書，已經給予申請人一次減縮或修正的機會，申請人不把握機會，還要留到訴訟中再行提出，且減縮又無次數限制，若是案子多次來回加上多次減縮，成本相當可觀，所以我們認為已經在核駁先行給予一次機會，足以兼顧申請人之程序保障，如果主管機關有其他考量的話，我們也會予以尊重。

【問題四】

一、最高行政法院劉法官：

異議案之系爭商標有 10 項商品，異議成立後商標權人不得為減縮，如該 10 項商品中只有 6 項與據爭商標類似而會混淆，系爭商標權人於異議確定後，再以同一商標圖樣，指定使用於該 4 項無類似關係商品申請註冊，智慧局還是會准註冊，那麼為何不在前訴訟程序中就允許他減縮，透過訴訟和解方式來處理？這樣的案例是否普遍？還是只存在於少數案例之中？從程序經濟、法條經濟的角度去看，是否有必要花 3 個條文去規範這種不經濟的作法，是否再行斟酌？

二、智慧局洪組長：

從申請人的角度來看，的確如劉法官所說的情形，但如果從主管機關角度去看，允許在爭議處分後進行分割減縮的規定，的確耗費太多行政成本，尤其是處分後的分割申請，整套電腦程序必須重新跑過。此外，現在爭議案和核駁案件都存在這種問題，但數量上以核駁案件較多。

三、智慧財產法院陳審判長：

(一) 實務上對於行政訴訟中提出減縮分割的請求並不一定會准，還要看商品減縮後的結果是否仍然會與據爭商標之商品構成類似而定，如果減縮後完全不會混淆，當然會准；若減縮後仍有部分商品性質相近者，即未必能解決爭議，事實上是存在有判斷的空間。此外，減縮又無次數限制，如果沒有辦法透過 1 次減縮解決爭議，是不是會有 2 次減縮、3 次減縮…等，對於後續程序之安定性會有很大的影

響。當然理想的情況是利用和解來解決問題，不過有時涉及第三人之利益（指異議案件之情形），能否和解還須斟酌。

- (二) 本題我們內部做過討論，但前提是建立在舊法允許分割減縮的情形。事實上，以前在台北高等行政法院不同庭之間有不同的看法，以個人而言，雖然商標法施行細則第 27 條規定，異議案在行政救濟進行中得為減縮或分割，並通知行政救濟機關，然而通知之後法院未必會予以審酌，因為個人認為細則不能超越母法，母法既然規定分割減縮應向專責機關為之，在訴訟階段向法院提出或通知，事實上是會有問題，因為通知法院之後，如果達成和解，固然沒有問題，如果未能達成和解，會不會加以審酌，就會有不同的看法。如果訂定過渡條款，好像明白承認當事人在舊法階段有這個權能，但事實上又不必然如此，所以特別提出說明，建議還是不要訂過渡條款比較好。

四、智慧財產法院李庭長：

- (一) 其實草案如果改成這樣比較明確，在訴訟階段反而易於操作。其次，從訴訟經濟的角度來看，哪一種方式比較經濟也很難講，如果減縮、分割只能在爭議處分前為之，當事人可能就不會選擇透過訴訟來解決紛爭，因為刪除類似商品重新申請註冊可能還比較快取得權利。
- (二) 要請教智慧局，當初 92 年修法時，智慧局的立場是不是認為新的證據在訴訟階段可以審酌？如果答案是肯定的，那麼因為將具體規定放在細則之中，所以兩庭之間解讀不同而可能有不同判決之結果，現在探求立法意旨後主管機關表示可以審酌，至於日後怎麼用將來再研究。
- (三) 其次，陳審判長的意見是不建議訂定過渡條款，我的見解也是如此。理由在於中央法規標準法第 18 條之「處理程序」，依照最高行政法院 72 判字第 1651 號判例見解：「係指主管機關處理人民聲請許可案件之程序而言，並不包括行政救濟之程序在內。故主管機關受理人民聲請許可案件，其處理程序終結後，在行政救濟程序進行中法規有變更者，仍應適用實體從舊程序從新之原則處理」，如果將分

割減縮視為實體事項，依照上開判例意旨，仍應適用舊法加以處理，判例既然已有指示，自然不必定訂過渡條款。因此，兩庭間見解雖然歧異，但不建議訂定過渡條款的結論並無不同。

【問題五】

一、智慧財產法院李庭長：

- (一) 修正草案第 37 條第 6 項規定，專利法並無相關之規定，是否因為商標法上具有特殊性，才有意為不同之規定？又著作權法的規定好像又有不同，如果不是本質上具有特殊性才作不同規定的話，智慧財產 3 大法案就相當之部分是否可為一致之規定？
- (二) 關於體例不一致部分，我們倒沒什麼特別的意見，不過將來如果商標權人、專屬被授權人、非專屬被授權人、再授權人都分別就侵害行為提起訴訟，當事人間的關係會變得很複雜。是否只在法條中明確規定得提起訴訟之主體，這樣其它關係人可以透過契約去作規劃或調整，將來訴訟關係也不會那麼複雜。

二、智慧局洪組長

- (一) 首先，從目前商標授權實務情形來看，我國廠商大部分係處於被授權人的地位，因此在政策上似乎應該多給被授權人一些關注，尤其當授權商標發生侵權情事，經被授權人定期催告國外權利人後，商標權人仍未行使其排除侵害之權利時，似乎應賦予被授權人以自己名義主張權利之權能，較為公允。其次，是因為國外（英國）也有類似之立法例，故於草案增訂非專屬被授權人排他權能之規定。
- (二) 其次，商標可以延展，形同沒有權利期間的限制，所以商標權著重在商譽的累積，而商標授權就如同將商標權租出去，租期屆滿終有回歸商標權人之日，所以我們認為，應為商標權人保留主張權利的空間。
- (三) 商標修法第 1 版草案中的專屬授權，採的是國際定義，商標經專屬授權後，商標權人在專屬授權範圍內幾乎無任何權能可言，當然無法行使權利。但嗣後因專利修法徵詢外界意見時，產業界表示，縱使為專屬授權，當事人間還是會約定授權人（專利權人）可以行使

權利，為了文字統合，目前的草案版本中專屬授權之定義（草案第 37 條第 4 項）才作這樣規定。既然專屬授權後商標權人還有使用的空間，當侵害行為發生時，商標權人就有遭受損害的可能。

- （四）依照現行商標法第 69 條之規定，商標授權不分專屬或非專屬，都有提起民事訴訟救濟之權能。將來授權區分為專屬或非專屬之後，法條上需要明定非專屬被授權人非經商標權人同意，不得提起訴訟？或者條文上只要規定專屬被授權人得提起訴訟，透過明示其一排除其他的法理，解釋上非專屬被授權自不得提起訴訟較為妥適？

三、智慧財產法院陳法官：

- （一）在智慧財產案件中，對於同一侵害行為，權利人提起訴訟，專屬被授權人也提起訴訟，而且是分別繫屬在不同之訴訟程序之中，則對於不同原告間請求損害賠償之範圍將很難去分割。此種情形若繫屬在同一審級，且訴訟進行之程度相當，還有相互配合之可能，若繫屬在不同審級，或者其中一案已先行判決，問題將會變得很複雜。尤其現行商標法第 63 條第 1 項第 3 款，對於損害賠償之計算，是以侵權商品零售單價之一定倍數來計算，更難決定多少倍數範圍內是專屬被授權人之損害；多少倍數範圍內是商標權人之損害。實務在專利案件上就發生這樣的情形，且各請求權人間爭執的情況相當劇烈，連法院曉諭協商都無法進行，非常困擾。因此，建議是否比照現行著作權法第 37 條之規定，權利既然已專屬授權，在專屬授權範圍內，權利人就不能再行使權利，權利人只能就人格權或專屬授權範圍外之損害進行主張。這樣權利義務比較清楚，對外權利的行使也不會造成第三者或社會之困擾。
- （二）若規定非專屬被授權人訂 2 個月期限催告商標權人後可以主張權利，加上現在實務上有分區授權之情形，如果行為人是透過網路販售，基於網路無遠弗屆的特性，同一段時間內的販售只能視為一個侵害行為，若規定各區之非專屬被授權人都可以分別起訴，根本沒有辦法依照現行商標法第 63 條第 1 項第 3 款，對於不同地區被授權人，分別決定其損害賠償之倍數，再命被告逐一賠償。

四、智慧財產法院陳審判長：

我們最大的疑義在於應為商標權人保留多少主張權利的空間，目前法律並沒有明文，如果商標權人所主張的權利與被授權人有重疊之處，當事人契約中有規範，倒還有釐清的可能；若契約中沒有規範，場面就會很混亂。因此，我們的基本立場就是；只有一個權利人可以起訴主張，至於是商標權人或是被授權人，應該在法條中明確規定「除契約另有約定外」得提起訴訟之單一主體，至於後面那些程序的規定，並沒有什麼特別的意見。

五、智慧局石主任：

專利法的修正其實跟現行規定並無不同，現行專利法第 84 條已經規定，專利專屬被授權人可為損害賠償之請求，草案只是增加專屬授權的定義。我們在定義專屬授權所面臨的困難在於，要定義到 WIPO 所稱 exclusive（排除發明專利權人實施之權能－專屬）的地步，還是只要規定到 sole（獨家）就好。尤其世界上其他國家，就算在定義成 exclusive（專屬）的情形下，也沒有明文去排除專屬授權後，發明專利權人提起訴訟的權利，而是透過訴訟參加或規定二者應一同起訴或應訴的方式，讓發明專利權人或專屬被授權人進入同一訴訟程序之中。因此將專屬授權定義成「如有特別約定，發明專利權人自己也可以實施」。但並沒有如同商標草案一般，擴及到連非專屬被授權人也可以提起訴訟。

六、智慧局陳副局長：

商標、專利與著作權法關於專屬授權之規定，其實並不相同。商標草案雖然參考了著作權法第 37 條規定，但是商標草案的文字為「商標權受侵害時」的救濟規定，而著作權法第 37 條第 4 項提到所謂的「在專屬授權範圍內不得行使權利」，其實是指著作權法第 22 條到第 29 條「專有權」之行使，並不包括著作權受侵害時民、刑事救濟的問題。至於著作權專屬授權後，著作權人有無提起訴訟之權利，實務上其實有不同的見解。關於商標、專利與著作權法關於專屬授權之規定，是否要統合，是一個可以討論的議題。另外，就我所看到著作權國際立法的情形，多規定在專屬授權的情形下，著作權人和專屬被授權人應該利用同一訴訟程序，或是透過訴訟參加，來解決侵權的爭議。

七、王局長：

- (一) 簡單講，我比較贊同法官的意見，尤其條文訂得那麼複雜，會讓外界產生被授權人可以請求 100 萬元；商標權人也可以請求 100 萬元的誤會。方才石主任提到國外情形，是指專屬被授權人可以請求 100 萬元，專利權人就專屬授權範圍以外的部分，可能還有 10 萬元起訴利益（除授權金以外之損害）的空間，國外探討的是這部分的問題。如果條文作簡化設計，把原則說清楚，例外透過契約約定，應該可避免誤會。
- (二) 另外就是商標法在專屬授權的定義上，是否要比照專利法，加上一個與國際潮流不符的但書規定。在專利方面，因為特別徵詢過律師以及產業界，得到的答案就是作如此要求。至於商標部分，雖然洪組長提到公聽時外界沒什麼特別意見，但是否可以再問一下事務所的意見，如果律師界覺得可以分的很清楚，沒有這方面困擾的話，不要規定但書，其實我也沒有意見。

【問題六】

一、智慧財產法院李庭長：

- (一) 關於第四小題，我們內部討論後認為，所謂「異議確定後」，包含異議確定前的一切救濟程序，當然包括法院審理階段，依智慧財產案件審理法第 33 條規定向智慧財產法院提出之新證據。
- (二) 智慧財產案件審理法第 33 條所規定之新證據，是指足以構成獨立撤銷或廢止商標權之證據（不是指足以撤銷原處分之證據），並非所有於訴訟階段提出，而未曾於異議或訴願階段提出者，皆屬審理法第 33 條所規定之新證據。此外，為了補強一造主張所提出之補強證據，亦非屬審理法第 33 條所規定之新證據（可參專利法第 67 條之相關判決，已作闡明）。
- (三) 如能將草案文字修正為「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就異議及爭訟階段已審認之同一事實以同一證據及同一理由，申請評定」，就比較明確可杜絕爭議。
- (四) 問題六的前 3 個子題中，個人認為第 1 題不是審理法第 33 條所規

定之新證據；第 2 題是審理法第 33 條所規定之新證據；第 3 題則要視情況而定，如為以前未提出之著名商標，即屬審理法第 33 條所規定之新證據，如為以前已提出之商標，只是當時不足以認定為著名，嗣後再補提著名性之證據資料，則為補強證據，不是審理法第 33 條所規定之新證據。

二、智慧局洪組長：

經李庭長解釋，補強證據與審理法第 33 條所規定之新證據有所不同。若一註冊商標因欠缺識別性經提出異議，在原處分階段，(1) 商標權人並未抗辯已依現行商標法第 23 條第 4 項取得識別性，也未檢附取得識別性之證據資料，於作成異議成立之審定後之訴訟階段始提出抗辯及證據。(2) 商標權人抗辯系爭商標已取得識別性，但因證據不足，仍作成異議成立之審定，於訴訟階段始大量提出符合取得識別性之要求且足以撤銷原處分之證據資料。前 2 種情形，在訴訟階段中 (1) 所提出主張者算是審理法第 33 條所規定新證據；(2) 僅算是補強證據，是否如此？

三、智慧財產法院陳審判長：

審理法第 33 條所規定之新證據，僅是指足以撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之引證案而言，也就是指新的據以異議商標、新的據以評定商標以及專利舉發案中新的引證案。如果不是新的引證案，或者該引證案不足以獨立產生撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之效果，都不算是審理法第 33 條所稱之新證據。

四、最高行政法院劉法官：

方才討論關於取得識別性的事實證據，可能要區分存在於事實基準時點前的事實證據或事實基準時點後的事實證據，這樣比較精確。如果是存在於事實基準時點前的事實證據，就屬於補強證據，在事實審言詞辯論終結前都可以提出。甚至在撤銷原處分發回後，這個時點還會一直往後延，若是存在於事實基準時點後的事實證據，原則上就不應予以審酌，至於是否例外的把它當作一個新證據來看待，可能還要在思考一下。

五、王局長：

這兩個問題在研討專利時都曾經思考過，第一個是關於補強證據的部分，因為不受新證據之限制，本來就可以提出，法院也會予以審酌。在專利部分，因為常有新的引證案，所以多為新證據的性質。而商標部分則多摻雜著補強證據的問題，尤其是關於著名性或識別性強度的問題。其次是關於訴願會對新證據審酌程度的問題，很顯然的，訴願會不僅是專利部分的新證據不予審酌，連商標部分也不太看。如果條文為李庭長建議的文字，是不是隱含訴願會必須去審酌的意思，這樣對訴願會會造成困擾，因為這與訴願會實際運作的狀況不符。

六、智慧局石主任：

本題商標法草案所援引比照專利的法條似乎有誤，專利法草案第 84 條（現行專利法第 64 條）所要處理的對象是舉發案經審定不成立的情形，為避免其他人以同一事實證據再為重複舉發，所以無待確定即使其發生一定效果，因此並沒有「確定」的要件在，而商標法草案則是指異議確定後之情形，二者有所不同。

【問題七】

一、最高行政法院劉法官：

- (一) 情況裁決與情事變更原則有所不同，情事變更原則雖然是行政法上之原理原則，但它是從誠實信用原則與公益原則演繹而來（參李震山教授 93 年指導的碩士論文），通常在民事法律關係中用得比較普遍，但在行政契約、行政處分的廢止等事項上，行政程序法也有相關的規定。
- (二) 由於對註冊商標可以提起評定的時間較長（舊法階段甚至無除斥期間之限制），在尚無現行商標法第 54 條規定以前，行政法院就已將情事變更原則用在商標評定案件，因為有些個案其商標註冊時之狀態與註冊後商標經使用結果間落差很大（系爭商標可能已為一著名商標或識別性極強之商標），若一律依註冊時之規定將註冊時具備違法事由之商標撤銷，的確產生不公平的現象（如愛迪達與將門間之爭議）。但這種考量在商標異議案件的判斷上，就沒有準用的空間，因為異議案件必須在註冊公告後 3 個月內提出，3 個月期間內

的使用強度或事實狀態差異性不大。

- (三) 個人認為異議案件，原則上還是依照最高行政法院 92 年庭長法官聯席會議的看法，以「異議審定時」當作其事實判斷基準時點。若例外的有訴訟經濟、當事人利益之保護、涉及第三人等因素之考量，才參酌智慧財產法院 97 年度行商訴字第 46 號判決之見解，以「事實審言詞辯論終結時」為其基準時點。例如訴訟進行中，唯一的據以異議商標因另案遭廢止確定的情形，此時在訴訟程序中若不予斟酌，系爭商標權人另案重新提出註冊申請，智慧局也是會准，基於程序經濟考量，才會以事實審言詞辯論終結為其基準時點。
- (四) 然異議案件若智慧局作成系爭商標註冊違法之異議審定，歷訴願、行政訴訟而撤銷原處分發回後，因認定註冊違法之原異議審定業經撤銷而不存在，則系爭商標權人在這段爭議期間內之使用，並非違法使用，自應予以保護，所以智慧局在重新作成異議審定時，還是以「第 2 次異議審定時」當作其事實判斷基準時點。換言之，當智慧局作成系爭商標註冊違法之異議審定(除非嗣後遭救濟機關撤銷原處分)，此後系爭商標權人之使用狀況，因其已有註冊違法之認知，行政法院自不得採為認定事實之證據，來藉此影響原處分之結果。
- (五) 關於德國商標法第 50 條所規定之適用範圍，個人認為由於制度不同，似乎不必考量德國法上適用的限制(限於絕對事由)，我們也可以發展自己認定的原則。
- (六) 至於公益和當事人利益的問題，個人認為乃事理之當然，是否刪除都不足以影響現行商標法第 54 條但書之判斷。因為以個人的理解，所謂「公益」，就是指涉合乎法律規定的狀態。就第 54 條但書而言，只要系爭商標註冊違法的狀態不存在，就合乎公益的要求。關於「當事人利益」部分，是保留給法院一個裁量的空間，因為商標其實是一個競爭的概念，識別力或是知名度較強的商標，是應該給予較大的保護。只是異議案件若要準用現行商標法第 54 條但書之規定，個人認為很危險，因為二者基準時點不同，評定案件是依註冊公告時之規定；異議案件是依異議審定時之規定，而且爭議時

間之長短不一，因此個人認為，維持現在條文的內容並無不妥。

- (七) 認定各種案件的基準時點，其實法律個別的規定最為重要，現行商標法第 54 條的規定，除了情況評決的意義外，最重要的就是把評定案件的違法判斷基準時點往後延，該條但書提到「於評決時，該情形已不存在者」的文字，顯然法條已明定將基準時點往後延到「評決時」。因此，評定案件有 2 個基準時點，一個基準時點是商標法第 52 條的「註冊公告時」；一個就是商標法第 54 條的「評決時」，讓主管機關去看評決時，違法之狀態是否存在。

二、智慧財產法院李庭長：

- (一) 個人認為，斟酌公益和當事人利益的要件，是否刪除會有不同的結果。依現行商標法第 54 條但書之規定，應斟酌當事人利益，就拿愛迪達與將門間之爭議來說，由於商標評定案件有兩造當事人，斟酌愛迪達的利益就一定會影響將門的權益，其適用是由法院公平斟酌，還是只要影響他造權益就無適用餘地？要斟酌到什麼程度才符合但書規定的意旨，並不明確。
- (二) 我們不太了解的是，關於情事變更原則在適用上有無限制？是否不論商標核駁案、異議案、評定案等案由皆可適用？也不論訴訟的種類，只要在事實審言詞辯論終結前有情事變更即可加以援用？再者，現行商標法第 54 條但書規定是否為基於情事變更原則所制定的特殊規定？在這些條件不明確的情形下，建議還是維持原條文。
- (三) 如果但書文字要調整的話，因為斟酌當事人利益一定會影響當事人利益，是否將「斟酌」改為「衡平」公益和當事人利益的文字，或將「當事人利益」刪除，只斟酌公益即可。另亦可考慮改為「經斟酌的公益及當事人利益之衡平」。

三、王局長：

- (一) 這一條通常被用來處理兩造商標併存很久的情形，在局內討論時也有不同的見解，甚至草案已經改了好幾個版本。個人意見不是從「基準時點」的角度去考量，由於商標混淆是使用的問題，當系爭商標註冊很長一段時間，復與據爭商標在市場上有長期併存使用之事實，其實只要在評決的當下，實際上去論斷消費者對兩造商標是否

混淆即可，沒有一定要回到註冊公告當時的狀態，去撤銷系爭商標註冊的必要，這也是我一再強調，註冊後使用相當重要的原因。因此，個人以為只要回到混淆誤認之虞判斷的本質即可，現行商標法第 54 條但書其實無待規定。可是在草案公聽時，代理人卻擔心，一旦刪除第 54 條但書規定，一切將回到註冊公告當時的狀態去作認定，再也沒有斟酌註冊後使用證據資料的空間存在，他們是基於這個理由，建議局裡保留但書規定，而將公益和當事人利益等文字刪除。

- (二) 保留現行商標法第 54 條但書的規定，用來解決斟酌註冊後使用證據資料的問題，其實在不得已的情況下，個人也還可以接受。然而現行商標法第 54 條本文是規定「評定案件經評決成立者」的文字，似乎為但書的適用加上一個前提，只是個人認為，如果是前述商標併存的情況，本當作成「不成立」之評決，適用上實在有點轉折。其次，是評定案件作這樣的解釋適用，但在異議案件的操作模式卻又不同，反而是回到我所謂的原則（在異議審定時從實體上去認定是否混淆誤認），或是劉法官所提到，異議案件以異議審定時為「判斷基準時點」的方式去運作。

四、智慧財產法院陳審判長：

個人認為現行商標法第 54 條但書還是保留較為妥適，如要保留情況裁決，構成要件部分似乎也應一併保留，若刪除當事人利益，只保留公益，受到不利益認定之一造一定會抗辯，法院於個案所斟酌之情況並非公益。因此，似乎可以改為當事人利益之衡平，較為妥適。

【附帶討論議題】商標近似與混淆誤認之關係

一、最高行政法院劉法官：

- (一) 在舊法階段，由於法條構成要件（92 年修正前第 37 條第 12 款）中沒有出現「混淆誤認之虞」的文字，只有「相同或近似」的用語，所以存在「近似」就是「混淆誤認之虞」的說法。然而，92 年修法後，應該是要以「混淆誤認之虞」為核心去作判斷。商標近似，其實可由形、音、義去判斷，由於近似的概念非常寬廣，99%是近

似；1%也是近似。因此在個案的判斷上，似乎不能只論到「不近似」，而應該再去斟酌判斷「混淆誤認之虞」所應斟酌的其他因素，例如商品類似、識別性強弱、消費者熟悉程度等，一切論述應該要以「混淆誤認之虞」為中心。

- (二) 然而，若是商標圖樣真的差異很大，是不是也能夠以「兩造商標圖樣近似程度甚低，以致於無構成相關消費者混淆誤認可能」之方式去論述，其實與局長所說「不近似」的結論相去不遠，只不過如能進一步論到近似的程度當然是更好。
- (三) 此外，從法條規定上去探求，基於第 29 條第 2 項第 1 款規定，將相同商標用在同一商品上，並無「混淆誤認之虞」的要件，因為此時法條直接推定有混淆誤認之虞，除此之外，如果是商標近似或是商品類似，都應該去判斷到有無「混淆誤認之虞」。
- (四) 商標近似與商品類似為判斷混淆誤認之虞之前提的說法並沒有錯，但在以「混淆誤認之虞」為中心的判斷模式上，應該不會去說因為不近似或不類似，就一定沒有混淆誤認之虞的結果。

二、智慧財產法院李庭長：

- (一) 誠如劉法官所言，過去舊法階段構成要件中只有「近似」，並無「混淆誤認之虞」，修法後應要以「混淆誤認之虞」去作判斷。只是在判斷兩造商標圖樣是否「近似」之時，要不要顧慮到「混淆誤認之虞」？若判斷近似已經要以是否混淆誤認來論斷，那麼八大因素已經在「近似」作判斷，當判斷結果是近似，自然不能註冊；還是說在判斷近似與否時，只要從圖樣去認定，不必考量其他因素。
- (二) 從實務個案上來看，曾有判決理由中論述兩造商標「不近似」，以前只要「不近似」自然無庸審酌其他因素，但遭最高行政法院發回，發回理由提到，沒有就其他混淆誤認之虞的因素去作判斷。是否往後在近似與類似的判斷上，不先下否定的結論，而是按照八大因素存在的狀況逐一論述，最後才下結論。
- (三) 如果法條文字可能存在多種意涵，而會造成解讀上的不一致，可能要考慮是否透過修法方式來解決爭議。而且，其實修法不要急，修法太密集的話，尤其在罰則部分，對於司法實務而言其實有很大的

影響。

三、王局長：

- (一) 原來的條文是參照日本立法例，日本的近似概念，其實是包含混淆誤認之虞在內，而德國商標法雖然也規定近似與混淆誤認之虞的文字，但在實務運作或判決上，關於近似的判斷也常以「混淆誤認的近似」去論述。我國商標法 92 年修法時，鑒於上級機關一直無法考量商標併存以及註冊後實際使用證據資料等問題，以致於我國商標審查實務於國際間判斷標準差距過大，才會特別強調，除了 mark 與 mark 間近似之外，還要去判斷混淆誤認之虞。本局基準的架構是商標之近似與商品類似為混淆誤認之兩大因素，而混淆誤認之虞則是綜合各相關因素判斷的結果，這個方向其實跟美國的邏輯比較接近。
- (二) 關於近似與否的論斷上，個人與劉法官有一些不同的意見，那就是在沒有其他情況證據的情形下，如果兩商標顯然差異過大，因為沒有其他佐證資料，可能直接就會下「不近似」的結論，否則實在難於論斷。
- (三) 是不是在爭議案件或者有判斷其他相關因素證據資料的情形下，不論作成成立或不成立的處分，都依照審查基準模式，就存在於個案中相關因素的證據資料去作判斷認定。

四、智慧局洪組長：

本局基準的架構是綜合判斷八大因素的結果後，決定是否有混淆誤認之虞。可能會導致李庭長誤認的地方在於，基準中關於近似的認定是要判斷近似的程度，主要是透過將兩造商標圖樣由消費者觀察，看看會否產生兩商標係同一來源之「誤認」，這種在近似判斷上操作的混淆誤認，本組內部將它稱之為「小混淆」，與最終必須參酌八大因素來綜合判斷兩造商標是否產生混淆誤認之虞（本組內部稱之為大混淆）的概念不同。

五、智慧財產法院陳審判長：

- (一) 因為法條上的構成要件是商標近似、商品類似、混淆誤認之虞，所以先前在判斷上會因為不近似，就對其他要件不再加以審酌。以個

人理解，智慧局的基準，就像是將判斷混淆誤認之虞的八大因素去作一個權值，如果近似部分只得 20 分，但在商品類似上有 70 分，再加上識別力 10 分，就會得到混淆誤認之虞的結果。只是一直到剛剛才知道，判斷近似中所提到的混淆，其實是「小混淆」，並不等於混淆誤認之虞的結論。不過有時候在個案上，若是商品不類似，後面就不用去判斷，因為不會該當要件，也不會混淆誤認。當這個模式用在近似的判斷上，當我們認為不近似的時候，是否也會得到相同結論。

- (二) 個人認為，如果在商標近似判斷上所提到的混淆誤認，與最後判斷所得結果的混淆誤認，是相同概念的話，個人傾向於贊同最高行政法院劉法官的見解；如果在近似判斷上的混淆誤認是所謂的「小混淆」，並不等於混淆誤認之虞結論，也就是說，與最後判斷結果的混淆誤認概念不同的話，個人傾向於贊同陳法官的見解。因為商標近似與商品類似為判斷混淆誤認之虞的前提，如果已經認定商標不近似或商品不類似，則前提不存在，自然無法導出混淆誤認之虞的結果。

六、智慧財產法院陳法官：

- (一) 印象中有一個案件，原處分認定不近似，訴願會認為應該要成立，訴願決定理由中提到，若商標圖樣近似，商品又類似，如果沒有其他因素排除不會造成混淆誤認之虞，就應該作成立的處分。因此，客觀上好像存在兩種判斷模式，一種是除了商標近似、商品類似外，要去考量其他存在的各種因素作綜合判斷，以認定有無混淆誤認之虞（最高行政法院劉法官主張者）；一種是訴願會的見解，認為只要商標近似、商品又類似，又沒有其他因素排除不會造成混淆誤認，就會導出混淆誤認之虞的結果。兩種模式何者較為妥適，的確有些混淆。
- (二) 尤其法條明文規定，混淆誤認之虞的判斷，是以商標圖樣相同或近似，以及商品服務同一類似為前提要件，而在構成要件的判斷上，的確存在其中之一不合致，其餘要件毋庸論究的說法。

七、智慧財產法院高院長：由於時間關係，有些法官下午還有行程，我們

下次再繼續討論。

柒、散會時間：下午 1 時 40 分