



109年度商標法令說明會

商標使用二三事

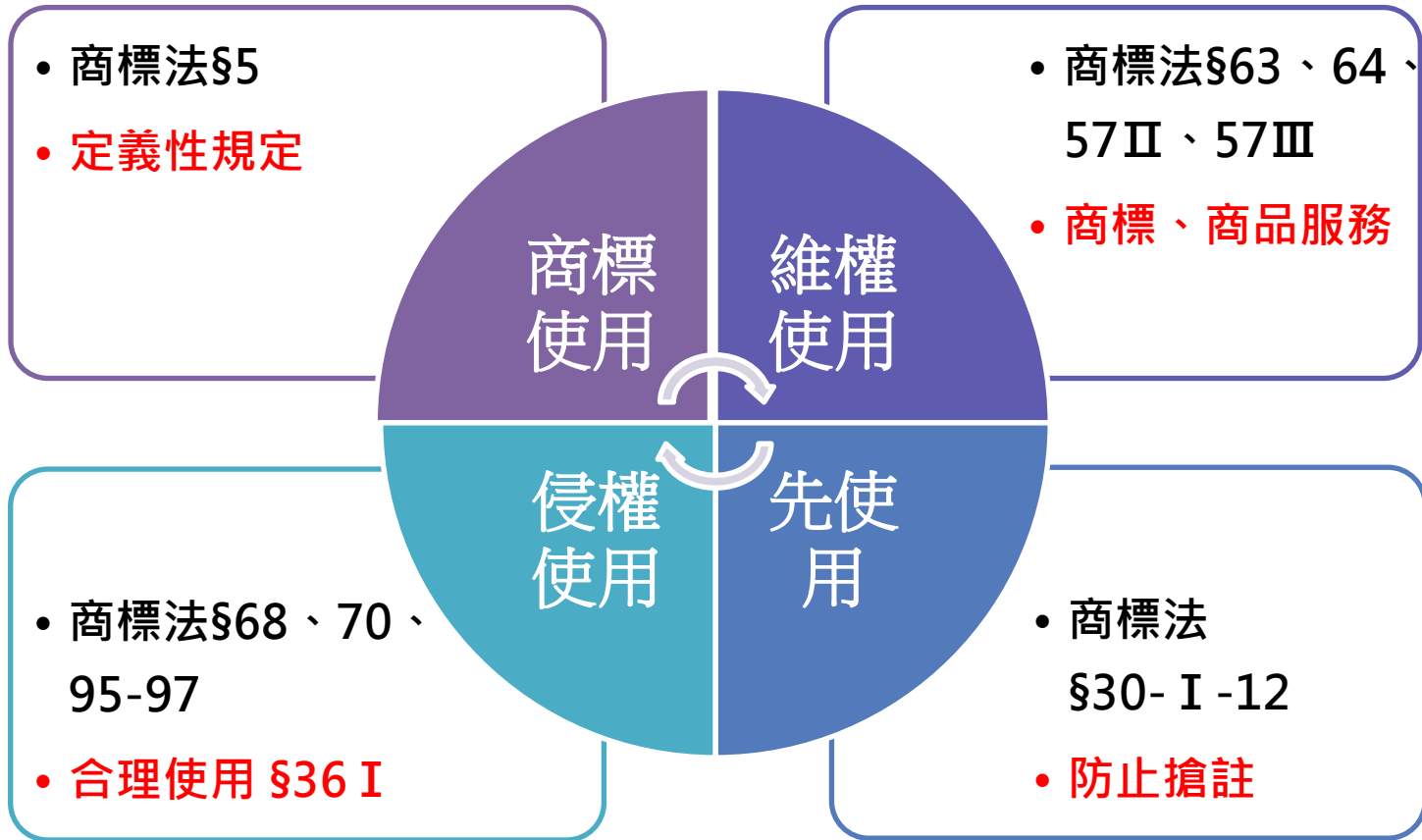


報告單位：智慧財產局

報告人：商標高級審查官 王義明

商標高級審查官 陳盈竹

商標使用二三事



壹、商標使用概念

貳、商品/服務性質相當之判斷

參、先使用商標與搶註

肆、商標侵權與合理使用



壹、商標使用概念

商標法第5條

商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：

- 1.將商標用於商品或其包裝容器
 - 2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品
 - 3.將商標用於與提供服務有關之物品
 - 4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告
-

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。

主體

- 商標權人、被授權人

客體

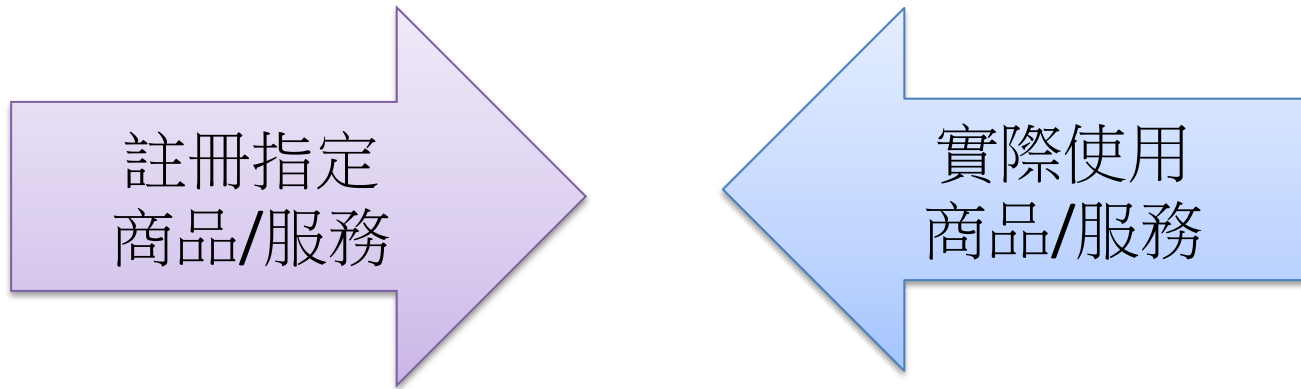
- 商標(同一性)、**註冊指定使用之商品/服務**

期限、地域

- 申請廢止/評定日前3年、台灣、網路(.tw)

使用證據

- 應有註冊商標、使用日期、使用人之標示
- 其他可辨識註冊商標、使用日期及使用人之佐證資料
- 證據應互相勾稽串聯，足認有使用之客觀事證

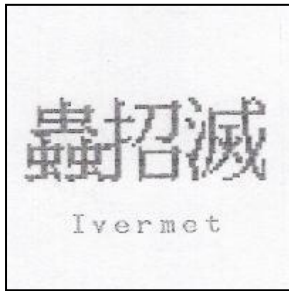


化妝品	✓	粉餅、眼影
銀行服務	✓	信用卡發行服務
人體用藥品	X	動物用藥品
藥劑調配服務	X	各種病理檢驗服務
超級市場服務	X	菸酒特定商品零售



商標使用態樣-商品


- 將商標直接標示在商品或其包裝、容器上
- 有關之商業文書或廣告
- 網路、電視、廣播、新聞紙類、電子看板等媒體上顯示商標，促銷即將或已投入市場的商品
- 例如：藥品業者將藥品商標標示在藥錠、藥盒、成分說明書、海報、宣傳單等物件或文書上；舉辦產品上市說明會，促銷製造銷售的商品



註冊第891806號

動物用藥品、
獸用殺腸蟲藥、
獸用驅寄生蟲藥

製造(輸入)動物用藥品標籤仿單黏貼表

藥品名稱	"生達" 蟲招滅	申請人姓名	生達化學製藥股份有限公司
製造(輸入)許可證號碼 動物製藥 字第 07741 號			
 動物用 "生達" 蟲招滅 散劑 Ivermet powder 0.6% "standard"			
"生達" 蟲招滅 Ivermet 333gm Powder 0.6% "standard"		動物用散劑	
<p>成分：每公克含有Ivermectin原料 6mg。請先和少量的飼料攪拌均勻後，添加於飼料中。</p> <p>用法：於每期添加含有蟲招滅的飼料中連續給飼一週。</p> <p>1. 小豬：40公斤以下，每噸飼料添加333gm 2. 40公斤以上至100公斤以下，每噸飼料添加400gm</p> <p>豬隻控制及治療內、外寄生蟲，其作用範圍如下：</p> <p>(一)內寄生蟲： 1. 豬肺蟲、豬肺蟲的成蟲 2. 豬腎蟲、豬腎蟲第四期的幼蟲及成蟲 3. 豬胃、腸內蟲蟲： A. 豬蛔蟲、成蟲及第四期幼蟲 B. 紅色毛線蟲、成蟲及第四期幼蟲 C. 藍粉瓦楞線蟲、成蟲</p>			

動物用散劑 333gm



"生達" 蟲招滅 Ivermet Powder 0.6% "Standard"

成分：每公克含有Ivermectin原料 6mg。請先和少量的飼料攪拌均勻後，添加於飼料中。

用法：於每期添加含有蟲招滅的飼料中連續給飼一週。

1. 小豬：40公斤以下，每噸飼料添加333gm
 2. 40公斤以上至100公斤以下，每噸飼料添加400gm

豬隻控制及治療內、外寄生蟲，其作用範圍如下：

(一)內寄生蟲：
 1. 豬肺蟲、豬肺蟲的成蟲
 2. 豬腎蟲、豬腎蟲第四期的幼蟲及成蟲
 3. 豬胃、腸內蟲蟲：
 A. 豬蛔蟲、成蟲及第四期幼蟲
 B. 紅色毛線蟲、成蟲及第四期幼蟲
 C. 藍粉瓦楞線蟲、成蟲



MP 16308907 統一發票 (三聯式) 買受人: 生達化學製藥股份有限公司

中華民國九十二年二月二日

品名	數量	單價	金額	備註	註號
蟲招滅 333gm	2100				A117000203
營業人蓋用統一發票專用章					
					

註：(1) 標格標仿單等原則以全型標物黏貼為準。
 (2) 標格仿單標物過大或印於玻璃金屬等容器不便利黏貼時得以外送外，並將標物影本代替黏貼標格。

- 為他人提供勞務，將商標用在所提供服務營業上的相關物品，或有關之商業文書或廣告。
- 網路、電視、廣播、新聞紙類、電子看板等媒體上顯示商標，促銷提供的服務。
- 例如：餐飲服務，標示在營業招牌、員工制服、餐盤、菜單、價目表、名片等與餐飲服務相關的物品或文書上，或參加美食展等展覽活動。

初一

註冊第01641512號

冷熱飲料店；
.....速食店；早餐店；漢堡店；
.....備辦餐飲



商標使用態樣-服務(2)

如果將表彰服務的商標使用在商品或其包裝容器上，有使人認為是促銷該等商品，就不是提供服務商標之使用



註冊第00164775號

嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，布疋、衣著、服飾品零售，五金及家庭日常用品零售，代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供。



- 必須對他人實際提供勞務或活動，與銷售自己商品所必須附帶提供的相關服務不同。

例如：網站規劃建置服務
 提出自己網站後台資料。
屬該事業內部供自己電腦後台管理者查閱及編修使用的文件，無法作為商標權人係為他人所提供指定服務的客觀事證

例如：代理進出口服務
 指代理他人從事進出口業務
 若將註冊商標使用在自己商品的進出口，不能認為使用在「代理進出口服務」

子網服務憑證查詢:台灣聯合網TWPS.tw(AR00KH90)

設定查詢條件: 全部項目 以月分查詢 以到期日查詢 查詢

查詢結果彙整: 全部 [133筆資料]

網站名稱	憑證類型	憑證開始	剩餘天數	憑證狀態	編輯
網站代號	憑證代號	憑證結束	到期通知	服務收費	
川勝當舖 [RZ] AR010686	500螞蟻網站 #AR010686	2014/8/1 2015/7/31	-162天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
明成當舖 [RZ] AR010687	500螞蟻網站 #AR010687	2014/8/1 2015/7/31	-162天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
高雄昌泰合法當舖,高 [RZ] AR010688	500螞蟻網站 #AR010688	2014/8/1 2015/7/31	-162天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
利榮當舖 [RZ] AR010592	500螞蟻網站 #AR010592	2014/8/1 2015/7/31	-162天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
高標當舖 [RZ] AR010899	500螞蟻網站 #AR010899	2014/5/30 2015/7/30	-163天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
華德當舖 [RZ] AR010672	500螞蟻網站 #AR010672	2014/7/26 2015/7/25	-168天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
高健當舖 [RZ] AR010649	500螞蟻網站 #AR010649	2014/7/19 2015/7/18	-175天 (已經過期)	已關閉 \$6000	管理
高興當舖 [RZ] AR010650	500螞蟻網站 #AR010650	2014/7/19 2015/7/18	-175天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理
冠昌當舖 [RZ] AR010897	500螞蟻網站 #AR010897	2014/5/16 2015/7/16	-177天 (已經過期)	已關閉 \$6000	管理
高吉當舖 [RZ] AR010898	500螞蟻網站 #AR010898	2014/5/16 2015/7/16	-177天 (已經過期)	已過期 \$6000	管理

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 第 5 頁 / 共 14 頁

貳、商品或服務性質相當之判斷

- 認定原則
- 案例探討



商品/服務使用認定之歷程

99.05.21

智慧財產法律
座談會/行政
訴訟類議題/
第1號

——舉證

101.09.28

專利商標新
法審查基準
適用問題及
相關案例溝
通座談會/商
標議題三

同性質(商品
組群4碼、6
碼)

106.03.30

最高行政法
院106年判
字第163號
判決

實際使用範
圍應與註冊
指定商品/服
務相符合

108.05.06

智慧財產法
律座談會/行
政訴訟類議
題/第3號

甲說-同性質

乙說-最高行
政法院見解

108.08.23

註冊商標使用
之注意事項

同性質/性質
相當



商標法第 63 條第 1 項第 2 款之商標廢止事件，有關商標有無使用是否以所指定之「商品 / 服務」的類別為限？

甲說



- 商標指定使用於多項商品或服務，原則上商標權人應依指定使用商品 / 服務逐項提出使用證據。
- 為免失之過苛，101 年座談會研討結果：具體性的商品 / 服務名稱，原則上應逐一個別檢送。
- 部分具體商品服務的使用證據，對於與之「同性質」的其他商品服務雖未檢送，亦可認為有使用。

- 「同性質」之商品服務，可參考智慧局商品或服務分類 6 碼之商品服務（組群未分類至 6 碼者，以 4 碼為準）
- 在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若性質不同，仍得認未使用而廢止該商品服務之註冊

- 商品 / 服務「類似」在界定商標權的權利保護範圍，二者不應混為一談，不宜援引「類似」概念
- 以免過度擴張商品使用之保護範圍而失去商標法(§63-1-2)促使商標權人為維權而應積極使用其註冊商標於指定使用商品 / 服務之本旨

乙說

- 使用註冊商標，應特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合。
 - 判斷標準應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定。
-
- 商品或服務係同類或同群組之總括概念，或類似商品或服務本質的總括概念者上位概念，而相對於上位概念之下位概念則為具體商品或服務
 - 若使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。(粉餅→化妝品；信用卡發行服務→銀行服務)
-
- 商標法第 63 條規定並無「類似」商品之文字
 - 「類似」商品或服務，係判斷混淆誤認之虞之因素之一，與商標法第 63 條規定之真正實際使用並非相同；在舉例中誤引類似商品之文字，將導致觀念混淆，自非恰當。
-

全日美

面紙、紙巾、衛生紙、化粧紙、
餐巾紙、**濕紙巾**、馬桶衛生墊紙、
紙尿褲、紙尿片

160201

- 註冊第00694912號
- 中台廢字L01030183
廢止不成立
- 經訴字10406310260
訴願駁回

- **智慧財產法院104行商訴129
原告之訴駁回**

- ◆ 商標權人已提出部分具體商品/服務之使用證據，與之同性質之其他商品/服務雖未提出，亦可認為有使用。
- ◆ 「同性質」商品/服務，可參考商品或服務分類6碼之商品/服務，6碼項下之商品/服務名稱，原則上認定為性質相同。
- ◆ 參加人提出之使用證據，堪認有使用濕紙巾、紙尿褲、紙尿片等商品
- ◆ 「面紙、紙巾、衛生紙、化粧紙、餐巾紙、馬桶衛生墊紙」商品與濕紙巾商品同為第160201小類組，其性質相當，亦堪認有使用。



嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉、奶瓶、奶嘴、衛生醫療補助品之零售，布疋、衣著、服飾品零售，五金及家庭日常用品零售，代理進出口服務及代理國內廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供。

- 註冊第00164775號
- 中台廢字L01030188，廢止成立
- 經訴字10406316230，訴願駁回
- 智慧財產法院105行商訴4，原告之訴駁回(僅就「嬰兒、成人紙尿褲、衛生棉之零售」部分服務，提出爭訟)
- **最高行政法院106判163，上訴駁回**

- **判決理由，前述108年度智慧財產法院座談會(乙說)**
- **零售服務，係指將各種商品匯集以方便消費者瀏覽與選購之服務**
 - 商標使用於與零售商品有關的商業文書或廣告，僅傳遞已行銷於市場的零售商品之商業訊息，有使人誤認係行銷該零售商品者，應非屬零售服務之商標使用。
- **上訴所引原審法院104年度行商訴字第129號行政判決謂：商品或服務間是否具相同性質，得以商品或服務之分類組群作為判斷之基礎云云(據查詢該案未上訴本院)，顯屬單一判決見解，而非可採。**

BERMAS[®]
柏瑪思

第18類：

1802

公事包；皮箱；旅行箱；皮革製盒；
皮革；鑰匙包；書包；旅行用衣物
袋；錢包；購物袋；運動包；家具
用皮緣飾；皮製帶；護照皮夾；皮
板製盒；行李箱；傘；人造皮革；
動物皮；寵物衣服；

1803

1804

1805

- 註冊第01522282號
- 中台廢字L01040484
廢止成立
- 經訴字10606310130
訴願駁回

- 智慧財產法院106年度行商
訴字第160號
 - ◆ 訴願決定及原處分關於註
冊第1522282號商標
「皮箱；旅行箱；行李箱」
之註冊應予廢止部分均撤
銷。



- 廣告商品為行李箱，其類似之商品為皮箱、旅行箱，足認系爭商標有於指定使用之「**皮箱；旅行箱；行李箱**」商品為有關之廣告。
- 至於「人造皮革；公事包；皮革製盒；皮革；鑰匙包；書包；旅行用衣物袋；錢包；購物袋；運動包；家具用皮緣飾；皮製帶；護照皮夾；寵物衣服；傘；動物皮；皮板製盒」商品部分，因原告並未提出相關使用證據，無法認定其未違反商標法第63條第1項第2款規定。



- 註冊第01439368號
- 指定商品共59項
- 申請廢止人申請廢止57項商品
【 自行車鏈條、機車用鏈條 除外 】
- 實際使用於「**MOTOCYCLE CHAIN**」、「**汽車鏈條**」等鏈條商品
1205、1206
- 中台廢字L01050242
(部分廢止)

廢止註冊(12項商品)：

1201、1210、1211、
1213、1215

船舶、船舶零組件；車輛用防盜裝置、汽車防盜警報器、車輛用防盜警報器、機車防盜警報器；輪胎；機車篷套；車輛傳動膠帶、車輛傳動皮帶；手推車、嬰兒車

廢止不成立(45項商品)：

1205、1206

「自行車、自行車零組件、自行車方向指示器、自行車輻條、自行車馬達、自行車剎車、自行車輪圈、自行車傳動齒輪組、電動自行車、自行車用齒輪、兒童騎乘用自行車、電動交通工具；汽車、**汽車零組件**、機車、**機車零組件**、齒輪、活塞、內燃機、火星塞、汽車避震器、剎車盤、齒輪箱、車輛馬達、剎車蹄片、剎車來令、起動裝置、變速齒輪、減速齒輪、車輛引擎、前變速器、後變速器、倒車警示器、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、車輛液壓系統、**汽車用鏈**、機車用齒輪、方向指示器、車輛用噴射引擎、全地形車、陸上交通工具用傳動裝置、陸上交通工具用驅動鏈條、陸上交通工具用噴射引擎」



- 智慧財產法院107行商訴第9號，部分撤銷訴願決定及原處分
- 僅認5項商品有使用
 - ◆ 自行車零組件
 - ◆ 汽車零組件
 - ◆ 機車零組件
 - ◆ 汽車用鏈
 - ◆ 陸上交通工具用驅動鏈條

1205

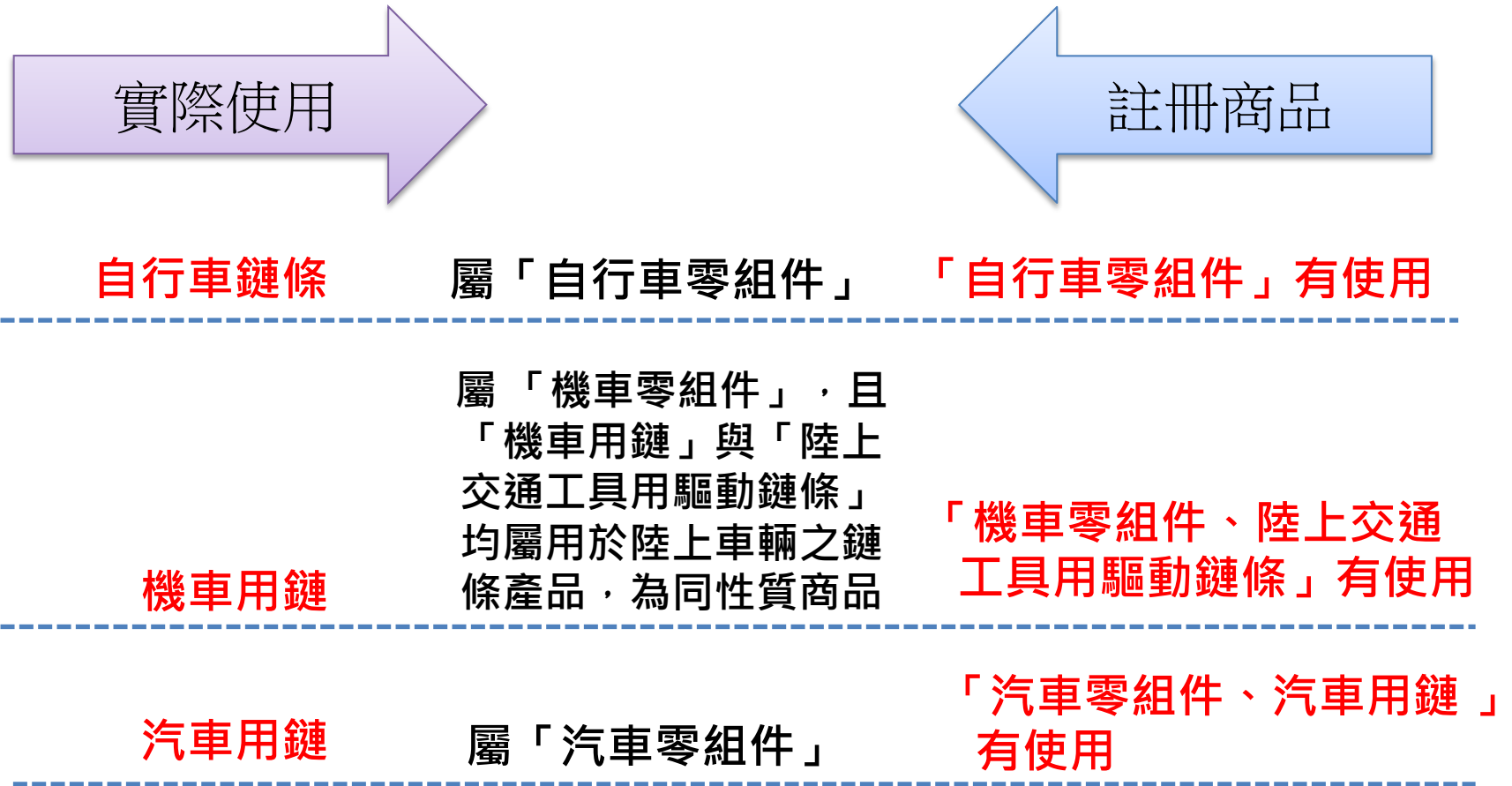
1206

廢止不成立(45項商品)：

「自行車、自行車零組件、自行車方向指示器、自行車輻條、自行車馬達、自行車剎車、自行車輪圈、自行車傳動齒輪組、電動自行車、自行車用齒輪、兒童騎乘用自行車、電動交通工具；汽車、汽車零組件、機車、機車零組件、齒輪、活塞、內燃機、火星塞、汽車避震器、剎車盤、齒輪箱、車輛馬達、剎車蹄片、剎車來令、起動裝置、變速齒輪、減速齒輪、車輛引擎、前變速器、後變速器、倒車警示器、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、車輛液壓系統、汽車用鏈、機車用齒輪、方向指示器、車輛用噴射引擎、全地形車、陸上交通工具用傳動裝置、陸上交通工具用驅動鏈條、陸上交通工具用噴射引擎」

IP法院見解(2)

參加人業將系爭商標使用於「自行車鏈條」、「機車用鏈」、「汽車用鏈」商品，為原告所不爭執



自行車、自行車方向指示器、自行車輻條、自行車馬達、自行車剎車、自行車輪圈、自行車傳動齒輪組、電動自行車、自行車用齒輪、兒童騎乘用自行車



自行車鏈條

電動交通工具；汽車、機車、齒輪、活塞、內燃機、火星塞、汽車避震器、剎車盤、齒輪箱、車輛馬達、剎車蹄片、剎車來令、起動裝置、變速齒輪、減速齒輪、車輛引擎、前變速器、後變速器、倒車警示器、電動汽車、電動機車、車輛變速箱、車輛液壓系統、機車用齒輪、方向指示器、車輛用噴射引擎、全地形車、陸上交通工具用傳動裝置、陸上交通工具用噴射引擎



機車用鏈、汽車用鏈

- 用途、功能及目的，不同
- 未具上下位、包含、重疊或相當之關係
- 在商業交易習慣上，一般公眾無法認定該等鏈條商品與「自行車...陸上交通工具用噴射引擎」之性質相同
- 難認有使用系爭商標於該部分商品上

- 認定商標有無使用在原註冊指定使用之商品，應以其實際具體使用證據與各個註冊指定使用之商品為比較，以認定是否為同性質商品

 - ◆ 被告以參加人所提「自行車鏈條、機車用鏈、汽車用鏈」具體使用證據認定各上位階「零組件」商品有使用，再以「自行車...陸上交通工具用噴射引擎」商品與「零組件」商品性質相當，而認為亦有使用云云，其比對判斷方式容有違誤

- 具有完整運輸功能之商品，與「零組件」商品之性質全然不相同，不能以「鏈條」為該完整運輸工具之零組件一部分，即謂「鏈條」與「車輛」為性質相同商品

 - ◆ 自行車、電動自行車、兒童騎乘用自行車、電動交通工具、汽車、機車、電動汽車、電動機車、全地形車等

- **本院105年度行商訴字第54號判決**

 - ◆ 認定實際使用於「蛋糕」商品，與該案商標指定使用於「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕」商品，二者為同性質商品，**情節與本案有別，難比附援引**，執為有利被告及參加人之論據。

註冊商標



290802

300601

指定商品：蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕

實際使用(同一性)



300602

- 註冊第00650036號
- 中台廢字第L01030449號
廢止註冊
- 經訴字第10506301020號
訴願駁回

- 智慧財產法院105行商訴字第54號
 - 撤銷訴願決定及原處分
 - 證人證詞、交易相對人之函覆
 - 原證5、6、9之蛋糕照片、紙製包裝盒照片、庭呈之蛋糕等商品型錄、客戶報價單




智慧財產法院105年度行商
訴字第54號；撤銷訴願決
定及原處分

最高行政法院108年度判字
第133號判決；「蛋糕」有
使用；其他商品，廢棄原判
決

108年度行商更(一)字第5號；
性質相同之「餅乾、乾點、
麵包」商品，有使用

- 已提出部分具體商品或服務之使用證據，與之同性質之其他商品或服務雖未提出，亦應認為有使用，不宜遽予廢止：
 - ◆ 在商標權有效期間內，商標權人可依其商業考量，逐步擴大其註冊商標使用之商品或服務種類及範圍，法律並未強制商標權人必須於註冊後立即、全面使用註冊商標於所有指定之商品或服務。
 - ◆ 該廢止之商品或服務項目，如准許第三人另行申請註冊，將造成消費者對於相同或近似之商標指定於同性質之商品或服務，產生混淆誤認，實屬不當，如不准第三人另行申請註冊，則廢止該部分商品或服務之註冊，對於相關消費者及第三人亦無實益。

- 「蛋糕」與「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品，均屬喜餅禮盒、休閒零食之常見商品，依一般社會通念及市場交易情形，將前揭商品組合販售可滿足消費者多樣化口味選擇之需求，商品產製者及行銷管道相同或高度重疊，應屬性質相同且高度類似商品。

- 已提出蛋糕商品之使用證據，其餘同性質之「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品的使用證據雖未提出，仍無商標法第63條第1項第2款規定之適用。



最高行政法院見解(1)

- 援引最高行政法院106年判字第163號判決意旨
- 不要誤用「類似」商品/服務概念
 - 商標維權使用
 - ◆ 須按社會一般通念，維持商標與指定使用的商品或服務間的同一直結關係，才能認有使用；
 - 商標侵權使用
 - ◆ 不限同一商品或服務，包括類似商品或服務；此在侵權保護商標權人方面，不得不採商標的權利範圍有所擴張方式，以求周全保護。
- 若在商標維權使用同一性的概念加以擴張，將使商標權利大幅擴大，不僅缺乏法律依據，也將不當排擠他人的運用未經註冊商標而為商業競爭的自由。

■ 判決結論

- ◆ 原判決除撤銷訴願決定及原處分就系爭商標指定於「蛋糕」商品部分外，均廢棄，發回智慧財產法院；其餘上訴駁回。

■ 判決理由

- ◆ 商標的使用同一性判斷與商標近似致混淆誤認之虞判斷，兩者判斷標準及法理基礎，各有不同；原判決將兩者相提並論，自有違誤。
- ◆ 「蛋糕」與「蜜餞、糖果、餅乾、乾點」，並無上下位、包含、重疊或相當之關係，商品之產製者、販賣者、行銷管道及消費群均不同，實非性質相同商品。
- ◆ 至於「蛋糕」與「麵包」商品，雖產製者及行銷管道相同或高度重疊，但仍非同一商品，於指定商品時需分別指定，仍須分別使用系爭商標，一般消費者亦可輕易分辨「蛋糕」及「麵包」商品之差異，
- ◆ 原判決不當擴張解釋，顯係對商標法第57條第4項規定之誤解。

- 系爭商標指定使用於「蛋糕」商品部分，業經判決確定。
 - ◆ 應認為同性質之「餅乾、乾點、麵包」商品亦有使用
 - ◆ 惟不及於不同性質之「蜜餞、糖果」商品

- 援引司法院108年度智慧財產法律座談會，行政訴訟類相關議題第3號提案研討結果
 - 已檢送部分具體商品或服務之使用證據，與之「同性質」的其他商品或服務雖未檢送，亦可認有使用。
 - 「同性質」商品或服務，可參考被告機關編定之商品或服務分類（組群未分類至6碼者，以4碼為準）
 - 個案判斷若認不妥適，可再就具體商品服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，性質不同者，仍得廢止註冊

- 「蛋糕」與「餅乾、乾點、麵包」均為「300602」組群；
- 同為糕餅烘焙業者所產製提供；材料均為麵（米）粉、製程十分相近；
- 在商業交易習慣上，該等商品之銷售場所亦相同或高度重疊
- 對同一業者而言，該等商品彼此間隨時可透過現有材料產製，提供予相關消費者，滿足相關消費者需求相同
- 依社會一般通念及市場交易情形，應屬性質相同之商品。



《烘焙》芝麻奶茶藜麥蛋糕麵包～雙重口味，給您雙重的好滋味
圖片來源：<https://zi.media/@wenjoylife/post/Uu1xas>



IP法院更審(3)

- 「蜜餞」商品分類「290802」；「糖果」商品分類「300601」與「蛋糕」商品分類「300602」分屬不同組群
- 蜜餞
以梅、桃、杏、梨、棗、冬瓜、生薑或果仁等為原料，用糖或蜂蜜醃漬後而加工製成之脫水果蔬或糖漬果蔬；
- 糖果
以糖類為主要成份，經高溫溶糖熬煮所製成
- 蜜餞、糖果 v 蛋糕
於材料、製程、實際產銷型態及提供者，均有差異，非屬同性質之商品。

系爭

ifixit

實際
使用



六角轉
四溝快
脫接桿

或稱

SDS
鑿壁快
脫接頭

安裝於電鑽上，用
以轉接四溝式鑽頭

- 註冊第1583371 號商標
- 中台廢字L01060460
廢止不成立
- 經訴字第10806311050號
訴願駁回

- 智慧財產法院行政判決108
年度行商訴字第134號
➤ 部分撤銷(15項商品)

第8類(16項商品)：

0804

手動手工具；起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）

- 參加人所提出「六角轉四溝快脫接桿」或稱「SDS 鑿壁快脫接頭」之使用證據
 - ◆ 雖係連接電鑽與電鑽鑽尾之配件，應屬第7類「動力手工具」之相關商品
 - 依採購單「品名 / 規格」欄記載：「電動溝歐美日機種的電鑽均可使用」
 - 商品照片顯示有電鑽圖樣，並記載：「14.4V ~ 18V 衝擊電鑽皆可適用」等語
 - ◆ 惟SDS 鑿壁快脫接頭商品係配件可使用於第7類「動力手工具」，亦可使用於第8類「手動手工具」，原處分及訴願決定就此部分之審認，尚無違誤。
- 參加人僅提出屬於第8類上位概念之「手動手工具」使用證據，且與下位概念之其他15項商品性質不同，本院仍應就其他15項商品是否有廢止事由為審酌。

■ 按99年5月21日司法院智慧財產法律座談會行政訴訟類第1號會議決議：

- ◆ 商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，其他指定商品之使用證據則未提出，難謂已盡證明使用之責。
- ◆ 智慧財產局應續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據時，即應就該部分商品廢止註冊。

■ 最高行政法院106年度判字第163號判決

- ◆ 使用註冊商標，應特別留意實際使用的商品或服務範圍是否與註冊指定的商品或服務相符合。
- ◆ 使用具體下位概念商品或服務者，應認定使用於概括之上位概念商品或服務，但反之不得認係使用。

■ 使用概括之上位概念商品，不得認使用具體下位概念商品

- ◆ 被告以「六角轉四溝快脫接桿」或「SDS 鑿壁快脫接頭」資料，該當第8類上位概念「手動手工具」之使用證據，即認系爭商標所有下位概念之指定使用商品均有使用，實違反最高行政法院106 年度判字第163 號判決所闡釋：「若使用概括之上位概念商品，不得認係使用具體下位概念商品」之意旨。

■ 用途功能不同，非同性質商品

- ◆ 「六角轉四溝快脫接桿」或「SDS鑿壁快脫接頭」，係由鉻釩鋼材質所製成，使用方式係安裝於電鑽上，用以轉接四溝式鑽頭
 - 核其用途、功能，均與其他15項下位概念商品不同，不可認為係同性質商品。

◆ 其他15項商品

起子頭；螺絲攻；鋸；扳手；複合扳手；手動打釘槍；其他鎖固用手工具；扳手套裝扳頭；手動扳手用套筒；手動式千斤頂；金屬帶用拉伸工具（手工具）；棘輪；螺紋切削工具（手工具）；鑽孔用手工具；鑿具（手工具）

系爭



0906

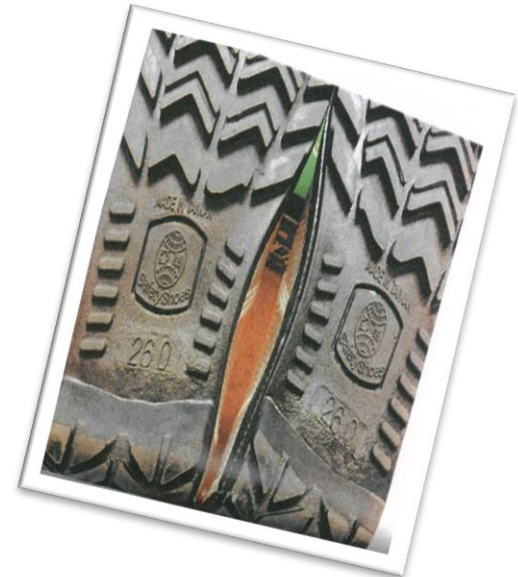
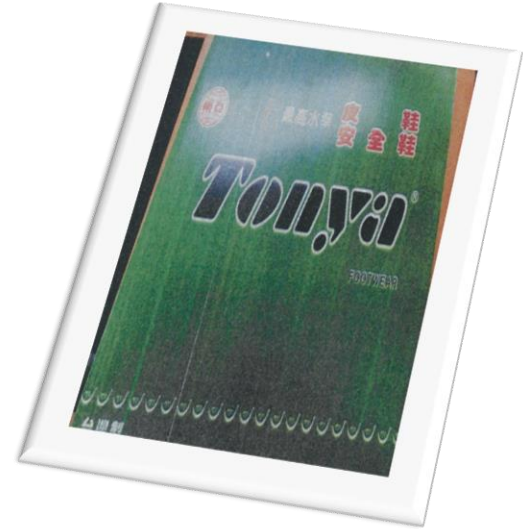
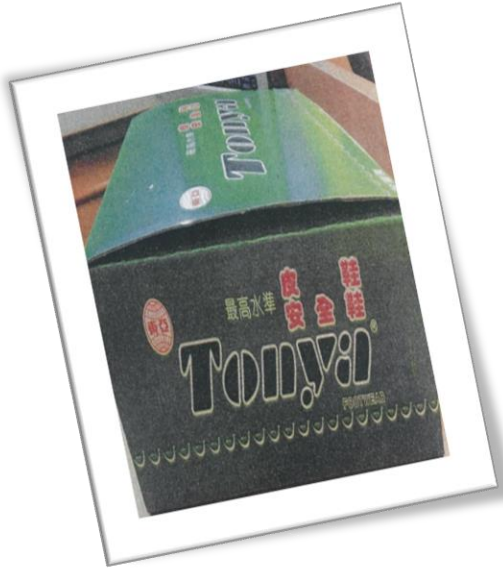
第9類

救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用防X光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全防護衣、防火衣、防火鞋。

- 註冊第1405060 號
- 中台廢字L01060520
廢止註冊
- 經訴字第10806307750號
訴願駁回

- 智慧財產法院行政判決108年度行商訴字第114號
 - 原告僅就2項商品提出訴訟
 - 法院部分撤銷(1項商品)

商標使用事證



防火鞋

- 商標使用具同一性
- 使用證據
 - 銀色防火耐熱鞋
 - 發貨單、發票、商品實物
 - 所載買受人OO公司、品名、數量、價值等相符
 - 傳喚證人
(買受人之總務人員)

防事故和防輻射和防火用鞋

- 非3種不同鞋類商品
- 尼斯分類原文「shoes for protection against accidents, irradiation and fire」，指具有防事故、防輻射及防火等複合功能之鞋子商品
- 原告指定為2種商品，應可辨別該商品係指單一商品且具有複合功能，否則即屬重複申請註冊「防火鞋」商品
- 證據不足認定該商品有使用

同4碼商品

具體性商品

最高行政法院

- 106年判字第163號判決意旨，具重要參考價值

智慧財產法院

- 商品/服務同性質或性質相當之認定，較商品/服務分類4碼或6碼組群範圍更限縮

智慧財產局

- 註冊商標之使用注意事項，108.08.23修正施行

商標權人

- 應注意實際使用商品/服務，應與註冊指定使用商品/服務相符合

實際使用與註冊指定內容應相符

- 就其內容、專業技術、用途、功能等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定

商品/服務性質相當之判斷

- 涵義廣泛或概括性名稱，可檢送概念範圍內之具體性商品/服務作為使用證據 (具上下位、包含、重疊或相當等關係)
- 具體性名稱，應提出該具體商品/服務之使用證據
- 於「性質相當」或「同性質」合理範圍內，始認定有使用

參、先使用商標與搶註

- 商標法§30- I -10、12
適用原則
- 商標相對先使用
- 影響商品類似範圍情形

商標法第30條第1項第12款

- 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。

立法意旨

- 避免剽竊他人創用/先使用商標或標章而搶先註冊
- 巴黎公約第6條之7第1項規定、擴大適用範圍

商標法第30條第1項第10、12款之適用原則

先使用/時點/相對性

商品/服務之類似範圍

特定關係

知悉

意圖仿襲

第10、12款之適用原則



商標法第 30 條第 1 項第 12 款所規定「...他人『先使用』...之商標」有無包含他人「先使用」且「國內已註冊」之商標？

第10款 構成要件

- 相同或近似於他人註冊商標
或申請在先之商標
- 於同一或類似商品或服務
- 有致相關消費者混淆誤認之虞者

第12款 構成要件

- 相同或近似於他人先使用
之商標
- 於同一或類似商品或服務
- 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

甲說

- 本款規定「他人『先使用』之商標」，以文義解釋並未排除已註冊商標，只要是先使用之任何商標，不論是否為著名商標，不分國內外使用，均有本款之適用。



- 倘將先使用之商標限於國內未註冊之商標為限，將增加法律條文所無之限制。
- 本款著重在排除後商標申請人主觀惡意之情形，不以後商標與前商標是否構成混淆誤認為要件，故本條款與同條項第 10 款之要件明顯有別。

- 105 年度行商訴字第 30 號行政判決
- 106 年度行商訴字第 46、123、149 號行政判決
- 107 年度行商訴字第 28、31、100 號行政判決

乙
說

- 本款規定在避免因知悉他人先使用之商標存在，而剽竊他人商標搶先註冊之行為，若先權利人已有註冊在先之商標，即無所謂遭他人「搶先註冊」可言。
-
- 本款之「他人『先使用』商標」應以國內未註冊商標為限。
 - 倘先使用之商標於國內已註冊，則適用同條項第10款即已足，無再予適用本條款之必要。
-
- 106 年度行商訴字第 64、76、130、132、146號行政判決
 - 107 年度行商訴字第 13、17號行政判決
-

系爭

小三福 Sun Fure

衣服、內衣、汗衫、.....、服飾用手套、初生嬰兒服、嬰兒褲、嬰兒和服。

註冊第01795334號
申請日 105.02.25

- 評定條款30-1-10、11、12
- 中台評字第H01060054號
 - ◆ 第12款，撤銷註冊
- 經訴字10806307630訴願駁回

據爭



各種男、女服裝、運動裝、休閒服、童裝、套裝、夾克、男、女內衣褲、襯衫

註冊第00536519號
商標專用期間 80.10.01~110.09.30

援引前述司法院108年度「智慧財產法律座談會」甲說

智慧財產法院108年度行商訴字第97號 原告之訴駁回



申請評定人

衣服類商品

商標到期消滅

74.04.16~104.04.15

與系爭近似程度較高



SUN FURE



SUN FURE

- 第12款規定係針對未經註冊的知名商標，或在未及註冊之前遭到特定關係者惡意搶註而設
- 不應適用於商標權人逾期未申請延展拋棄等，因可歸責於己而導致商標權消滅之情形
- 否則無異於商標權人得自行在商標逾期不予延展、拋棄情況下，仍繼續享有商標權利，卻不需履行商標法相關繳納規費、依期延展義務之情形，與商標法第47條規定互相矛盾
- 據爭商標既已期限屆滿未予延展而消滅，不應再予其有商標專用及類似效果之權利，否則將導致商標法第47條規定形同具文

- 惡意仿襲先使用商標而申請註冊者，尚不得以先使用商標業經第三人使用或註冊為由，而排除商標法第30條第1項第12款之適用（最高行政法院108年度判字第602號判決意旨參照）。
- 依其文義解釋並未排除已註冊商標，只要是先使用之任何商標，不論是否為著名商標，不分國內外使用，亦不問於國內註冊與否，均適用。
- 倘將先使用之商標限於國內未註冊之商標，將增加法律條文所無之限制。
- 本款著重在排除後商標申請人主觀惡意之情形，並不以後商標與前商標是否構成混淆誤認為要件，本條款與同條項第10款之要件尚屬有別。

甲 說

- 第12款之他人「先使用」之商標，不論在國內有無註冊均有適用，亦未排除註冊後因商標權期間屆滿而消滅之商標

- 據爭商標(右4)專用期限到期(2015.04.15)後至系爭商標申請日前，有持續使用事實。



- ◆ PChome商店街、Yahoo 拍賣、露天拍賣、蝦皮購物網之交易資料、商品說明及照片、賣家資訊、交易評價、銷售統計表等證據資料加以比對，其上所載據爭商標之商品型號彼此可以互相勾稽

- ◆ 據爭商標使用日期 (早於系爭商標申請日：2016.02.25)
 - 2015年：05.15、11.13、11.16、11.17、12.12、12.21、12.28、12.30；2016年：01.04、02.06、02.09等

- 原告因業務往來或其他特殊關係知悉先使用據爭商標存在
- 商標高度近似、商品同一或高度類似、仿襲意圖

商標權人 張OO

系爭



- 系爭「自動裝盒機、...、泡殼包裝機、全自動膠囊充填機」商品
- 據爭先使用於貼標機、套標機及工業用飲料機等商品
- 二者均為商品包裝貼標或飲料、食品加工製造用機械等相關商品

理豐智動化公司 梁OO

據爭

LEBAL



中台評H01040193、
H01040194，撤銷註冊

■ 智慧財產法院106行商訴123、
107行商訴18，駁回

■ 最高行政法院 108判 511、
512，駁回

案例事實 (相對先使用)



LEBAL



代表人/親屬關係

申請評定人理豐智動化有限公司

94.11.15

103.06.25

使用未註冊「LEBAL」「理丰LEBAL」商標

86.06



87.12.01



97.11.30

100.10

102.07

使用未註冊「LEBAL」「理丰LEBAL」商標

理豐
機械
公司
設立

註
冊
商
標

93.12

系爭商標權人張○離職

到
期
消
滅

理豐
機械
公司
廢止

系爭
商標
申請
註冊

上海理豐/平鎮公司

95.12停業

僱傭關係





IP法院見解(1)

智慧財產法院106年度行商訴字第123號、107年度行商訴字第18號；
最高行政法院 108 年判字第 511、512 號行政判決

■ 本款除應具備下列要件外

- (1)相同或近似於他人先使用商標、(2)使用於同一或類似商品或服務、
- (3)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在、(4)未經他人同意申請註冊

■ 前提事實

必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心

■ 商標權人作為商標之使用（商標維權使用）

- ◆ 除應符合商標法第5條商標使用規定外
- ◆ 更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「需足以使相關消費者認識其為商標，其使用符合一般商業交易習慣」之要件

據爭諸商標先使用

- **理豐機械公司87年3月間至94年8月16日有使用據爭諸商標於各種貼標機**
 - 證明文件：報價單、買賣合約書及出口報單影本等
 - 由出口報單影本所示貨物是使用據爭諸商標，可知其有為行銷之目的於輸出商品上使用商標。
- **參加入95年11月間至103年6月25日有使用據爭諸商標於貼標機**
 - 證明文件：買賣合約書、出口報單及出口貨物 (兩造不爭執)
 - 出口報單影本所示貨物是使用據爭諸商標，為商標使用

理豐機械公司與參加人(理豐自動化有限公司)之關係

- 理豐機械公司法定代理人○○○之女兒梁○○係參加人之法定代理人，參加人前任法定代理人○○○○係○○○之母親；且參加人之網頁於「店家介紹」記載「理豐機械股份有限公司自1982年成立至今已達20餘年，為套標機專業製造工廠。為提供更完善服務及擴大服務層面，本公司設計部門不斷潛心研發...經營品牌：『LEBAL』」，
- 顯見理豐機械公司與參加人間存在關係企業之關係，理豐機械公司當有授權同意參加人使用據爭諸商標。
- 參加人於系爭商標申請註冊前即自95.11.08起迄至系爭商標註冊後之103.06.25均持續使用據爭諸商標。
- 原告本於其與理豐機械公司之僱傭關係及業務關係，自無諉為不知之理。以「LEBAL」作為商標、指定商品類似，難謂無仿襲意圖

原告

理豐機械公司100.10.11廢止登記

註冊商標已屆期消滅，據爭諸商標為公共財，且未移轉他人使用

參加人並無法人延續關係主張優先使用據爭諸商標

法院

先使用商標，係確認據爭商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實

僅須相對於系爭商標在先使用為已足，不以於國內外先註冊者為限，亦不限於絕對先使用之商標

縱有其他商標早於據爭商標併存註冊或使用，或非申請評定人所創用或最先使用，均在所不問

系爭



眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框；
.....；眼鏡組件；矯正鏡片。

商標權人葉○○

據爭



運動鞋、男女服裝及相關配件、
童裝等

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以影響類似商品的認定範圍

主張條款30-1-11、12
中台異字G01060429異議不成立

智慧財產法院107行商訴86

- ◆ 訴願決定及原處分均撤銷(第12款)
- ◆ 被告應撤銷第1828929號
「BIEKE 361°及圖」商標之註冊

第11款

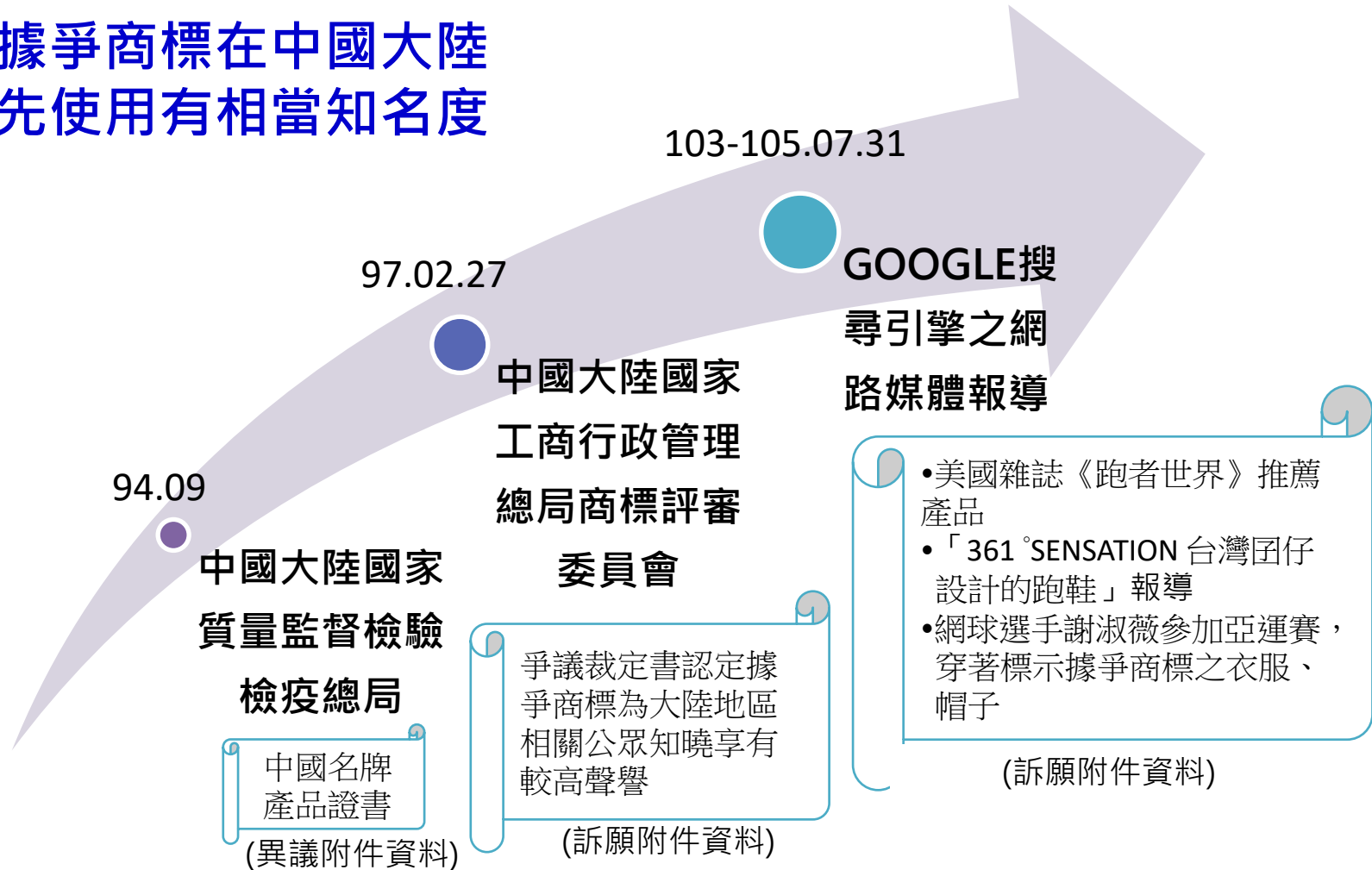
- 中台評H00920266雖認據爭商標於鞋類、衣服等商品，於該案系爭請日**90.12.21前有先使用**，但該處分已逾10年。
- 縱於中國大陸廣泛使用與宣傳而具有聲譽，仍應視該商標在我國使用或被討論情形，始能認定其知名度是否已到達我國
- 雖於國內市場有經營或贊助運動賽事等情事，然運動用品市場國內外品牌眾多，競爭激烈，相關事證亦未能呈現國內消費者實際接觸據爭商標的情形及數量，**難認著名**。

第12款

- 本款以兩商標指定使用商品/服務為同一或類似為構成要件
- 據爭運動服裝、鞋類等商品 V 系爭眼鏡；雪鏡等商品，前者或係穿著於人體以保護人體免於天氣與環境的傷害的服裝、或穿著在腳上，提供足部的保護、保暖的鞋類商品，與後者商品係透過透鏡鏡片之配戴以矯正視力、保護眼睛或為裝飾用途，**兩者功能、用途、原材料、商品性質有別，非屬類似**

系爭商標註冊違反防止搶註條款

1) 據爭商標在中國大陸 先使用有相當知名度



2) 先使用及近似情形可以影響類似商品的認定範圍

①防止搶註之立法目的

調和商標註冊主義與商標先使用秩序可能造成的矛盾，在一定條件及程度上，為先使用商標保留成為註冊商標的機會，避免消費者混淆

防止商標搶註者攀附先使用者商譽，掠奪先使用者商標價值的投入，維護商標註冊及使用秩序的公平正義

②避免混淆及不當掠奪

交流越頻繁、先使用商標知名度越大，接觸先使用商標的消費者就越多，搶註易造成混淆、掠奪先使用者商標價值的情形就愈嚴重

相關消費者可能認知先使用者商標會合理跨域經營的商品，都應該認為屬於類似商品，以達到避免混淆誤認及不當掠奪先使用者商標價值的立法目的

運動鞋 V 眼鏡，商品類似

- 近年來運動風氣盛行，**運動時所須穿搭的服飾、鞋品乃至如眼鏡的個人配件**，都可能同時受到相關消費者注意而**具有相關性**。
- 對相關消費者而言，一個在運動鞋**具有相當知名度的商標品牌**，進一步**跨足經營**於服飾、眼鏡及其他個人配件，應是**合理可預見或認知**的事情。
- **兩岸民眾互動往來頻繁**，接觸大陸地區有知名度品牌的相關消費者應該不少，對這些相關消費者來說，大陸地區品牌跨地區前來銷售經營，將經營商品擴及於原本商標使用商品的周邊整體穿搭商品，應是合理。
- 系爭「眼鏡」等商品，與據爭先使用「運動鞋」商品，**應認類似**。

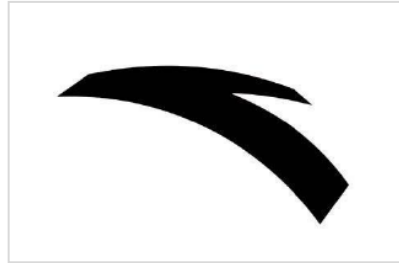
3) 參加人有因地緣關係而搶註系爭商標的意圖

- 兩造商標之「361°」「BIEKE」、「K」字母設計等均相同
 - 據爭商標原創程度很高；他人剛好想到完全相同商標的機會低
-
- 若非事先接觸過而知悉據爭商標，偶然間將該等元素加以組合而申請註冊商標之可能性極微；仿襲搶註意圖，非常明顯
-
- 兩岸民眾往來頻繁，「361°」商標又在大陸地區有相當知名度且據爭商標在大陸地區亦註冊指定使用於運動鞋等商品
 - 參加人因地緣關係而接觸知悉據爭商標而有仿襲搶註意圖。

案例4-先使用與搶註

相同之商標權人葉○○

系爭



眼鏡 ; ; 矯正鏡片

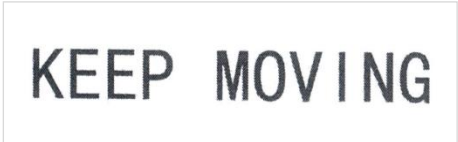
註冊第01837782號
G01060557
異議成立(第12款)

註冊第0182888號
G01060428
異議成立(第12款)

援引IP法院107行商訴86 判決意旨
眼鏡 v 鞋 商品類似

中國大陸安踏 (中國) 有限公司

據爭



運動鞋



系爭

BERING

銀、鑽石、項鍊、手鐲、手鍊、戒指、耳環、墜子、白金、黃金、K金、K白金、珠寶、人造寶石、寶石、袖扣、領帶夾、錶、手錶、腕錶

商標權人：駱○○

- 註冊第01929327號
- 106年12月21日
- 主張條款30-1-11、12
- G01070655，異議成立(第12款)

據爭

BERING

先使用於手錶及戒指商品等

異議人：丹麥商白令○○公司

- 商標權人申請商標多有與國外商標(具知名度)相近情形
- 可見商標權人對國外品牌資訊瞭如指掌
- 知悉據爭商標存在

T0387226 核駁條款：300113

Haider Ackermann

汗衫、背心、....、服飾用皮帶、服飾用手套、鞋子。



Haider ackermann | FW 2018

www.antonioleoni.eu

Discover the FW Collection 2018 on Sale. Buy or over 4600HKD, Fashion Selection, Free Return.

Men's Sales

Women Collection On Sale

Jackets, T-Shirts, Sneakers

Haider Ackermann on Sale -

www.shopstyle.com/haiderackermann

Up to 70% Off Haider Ackermann. Latest Designs On Sale, Shop The Latest Trends, Benefits: Maternity Comprehensive Health Plans, Purchase Handbags Women's Clothes Beauty



海德爾·亞克曼

設計師

出生：1971年3月29日（47歲），哥倫比亞亞波哥大

學歷：安特衛普皇家藝術學院

T0404076 核駁條款：300112

Eddie Parker

皮包、錢包、皮夾、.....、證件皮夾、帆布背包、傘

www.google.com.tw/search?q=edie+parker&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKUwjc1YCh

聯合新聞網 騰動 中時電子報 NOWnews 今日新聞 蘋果日報

parker clutch jean clutch parker jean edie kerouac box bag brett heyman jack kerouac



Edie Parker Sues Box Bag for Copying its



Edie Parker Clutches & Handbags Lookboo



40 Pictures that Prove Edi



Ina Dobrev's Edie Parker 'Jean' Glitter



Edie Parker v Box Bag: Copyright Is



Cheeky-Chic Designer Brett Heyman

T0404047 核駁條款：300112

ALTUZARRA

皮包、錢包、皮夾、.....、皮革、
合成皮。



Altuzarra系列Sale上架 | Sale商品現低至4折 | farfetch.com

www.farfetch.com/Altuzarra-Sale

Altuzarra 新品包, 在 Fall 系列 探索新系列, 升成型的秋冬衣包, Sale 聰明入手, 4 萬件到櫃, 1 件僅 10 元, 全中文服務, 2000+ 著名設計師, 免費運送 & 上門取件, 2-5 天國際直運到府, 最新到貨單品, 375,000+ 零售單品, 400+ 全球零售平台, 全球轉運快遞, 全線私屬服務。

Altuzarra 計在 yoox.com | 新款每天上架

www.yoox.com

搜尋最新款式男女時裝, 超過 500 個品牌可直運。
If You Like It, Wear It 男裝 女裝 及 帆布鞋 手工皮夾 百褶時鐘 平底鞋 每日新到貨品 女裝

Shop Altuzarra - ShopStyle.com



Joseph Altuzarra

時尚設計師

出生：1983 年 (35 歲) | 法國巴黎
 品牌：Altuzarra (Member: 2014 年)
 經紀/品牌地點：高爾曼的(H&M)
 父母：凱倫 阿蘭斯, Philippe Altuzarra
 獲獎紀錄：CFDA Award for Womenswear Designer of the Year
 提名紀錄：CFDA Award for Accessories Designer of the Year

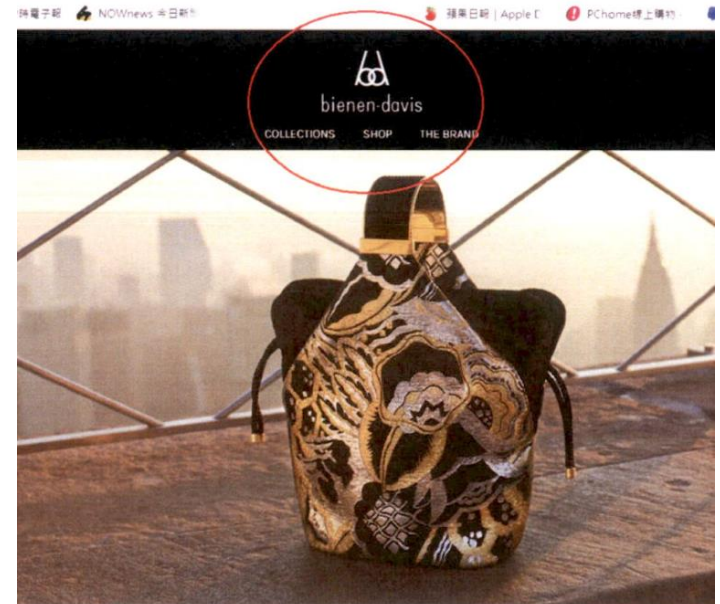
其他人也搜尋了以下項目



T0396619 核駁條款：300112



皮夾、皮包、錢包、背包、.....、
半加工皮革



契約、地緣、
業務往來或
其他關係

特定關係

據爭商標
識別性

爭議文字或圖
樣，是否習知
習見或獨創性

何以選擇國
外諸多商標
相同外文或
圖樣之理由

申請商標
創作緣由

商標相同
或近似高

難想像毫不知
悉；藉由據爭
商標品牌形象
或信譽，企圖
混淆、獲取商
業利益

肆、商標合理使用

- 商標法規
- 案例探討

侵權使用

- 商標法第68、70、95、96、97條
- 未經商標權人同意、為行銷目的
- 商標相同或近似、商品/服務同一或類似、有致混淆誤認之虞
- 明知(\$70、96Ⅱ；97)

合理使用

- 商標法第36條第1項
- 描述性或指定性合理使用、發揮商品/服務功能、善意先使用

描述性合理使用

- 符合商業交易習慣之誠實信用方法
- 表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明
- 非作為商標使用者

指示性合理使用

- 符合商業交易習慣之誠實信用方法
- 有使用他人商標之必要性：利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容
- 使用之結果不會造成相關消費者對於商品或服務來源，產生混淆誤認之虞

善意先使用

- 在他人商標註冊申請日前、善意使用
- 相同或近似商標、同一或類似商品/服務
- 但以原使用之商品/服務為限
- 商標權人得要求附加適當之區別標示

- 扣案商品：傳輸線；於傳輸線距離接頭約10公分處，標示
“Designed by Apple in California Assembled in Vietnam”
 - ◆ 「Apple」字樣之大小、字體，與前後文字相同，並無特別突出之處，
 - ◆ 且由其前後整體文義以觀，僅係以一般常用之方法，說明表示該商品之設計地與製造地等商品本身之說明，
 - ◆ 非作為商標使用，不受告訴人公司商標權之效力所拘束。

據爭

APPLE

上訴
駁回

智慧財產法院 108 年度刑智上易
字第79 號刑事判決

被告
無罪

臺灣高雄地方法院刑事判決107年
度智易字第7號

小南門商標戰！豆花被控侵權輸乾麵 慘賠127萬

© 2019/04/11 10:26

小 中 大



小南門福州傻瓜乾麵的商標(左)；小南門傳統豆花的商標(右)。圖 / 翻攝自小南門福州傻瓜乾麵FB粉絲專頁及小南門傳統豆花FB粉絲專頁

有多年歷史的著名飲食店「小南門福州傻瓜乾麵」，控告小南門傳統豆花業者的「小南門」商標圖侵犯商標權，提告求償6984萬元。智慧財產法院法官表示，兩者商標相似度高，易使消費者混淆，因此判豆花業者敗訴，須賠償127萬餘元，且不得繼續使用該商標。

原告



寰宇麵食○○公司

85年註冊第00086392號

餐廳，冰果店，.....，餐飲店。

86年註冊第00789633號

便當，飯盒，雜醬麵、.....、
麵條

94年註冊第01137324號

乾麵，餛飩麵，.....，冷凍餛飩。

被告



小南門○○公司

89年註冊第00910408號

指定商品：豆花

-----原告主張-----

被告商標僅指定使用於「豆花」商品，卻基於行銷之目的，以「小南門」文字圖案提供包含各式餅類、餃類、湯包、各式飯麵商品及湯品、熱炒菜餚之商品（下稱系爭商品），逾越其商標指定使用商品類別，侵害系爭商標。

「小南門」地理名稱

臺北府城小南門 Taipei City Wall-Small South Gate

中華民國（臺灣）文化資產



重熙門（南面）



維基百科

臺北府城小南門，又稱重熙門，取其「盛世興隆，光輝普照」之意，1879年建立。**位於臺北市延平南路與愛國西路交會路口圓環上**，建立之初作為台北城內通往板橋、中和的孔道，**城內連接小南門街**（今延平南路中山堂以南路段以北則為撫台街）

智慧財產法院107年度民商訴字第18號

- 「小南門」係臺北市延平南路與愛國西路交會路口圓環處之城門古蹟重熙門之別稱
- 現屬地名而代指「小南門」、「小南門捷運站」周遭一帶

「小南門」地理名稱

- 地名是否不具識別性，應考量其與指定使用之具體商品或服務間，有無表示商品的製造地、生產地，商品或服務的商業來源地，或服務的提供地等情事，加以判斷。
- 系爭商標之小南門或其相應之「小南門城」，指定使用於餐廳、小吃店等服務或便當、乾麵等商品並不具關連性。且整體商標圖樣經過設計，並於市場上長期使用，予相關消費者深刻印象，有高度識別性。

是否混淆應以整體圖樣為觀察

- 系爭商標，無論「城門」圖樣或「小南門」三字，均屬整體商標之一部分，於判斷是否有混淆誤認之虞時，應合併整體觀之。
- 難以「小南門」係屬知名地名等理由單獨割裂商標中「小南門」三字認定其不具識別性。

被告使用商標之情形

- 系爭商品上係使用408號商標，非僅是小南門圖樣
- 於各該分店之商標使用情形，均可見408號商標圖樣；部分招牌或菜單或碗盤上僅標示408 號商標圖樣
- 搭配使用之「點心世界」或「傳統美食」等文字，僅表明所販售產品之類型，屬描述性標識，欠缺識別性，消費者自會為408號商標所吸引
- 使用408 號商標逾越指定之豆花商品而使用於系爭商品上，則其所為是否侵害系爭商標權時，應以系爭商標與408 號整體商標為比對基礎

被告抗辯

- 其為知名之小南門傳統豆花之經營者，就表彰其小吃、餐飲服務係源自於「小南門」此一事實，讓相關消費者知道此一餐飲服務，正是知名、源於小南門附近經營三十年，具有口碑、信譽的被告所經營之店面，符合商業交易習慣之誠實信用方法

使用行為是否符合商業交易習慣之認定

- 被告係以408 號商標作為商標使用，非單純以小南門圖樣作為商標使用
- 「小南門」雖屬地名，然既非系爭商品或服務之產地，亦非作為商品本身之說明，自難認此非作為商標之使用，與商標法第36條第1 項第1款所定要件未合。

商標法採『先申請註冊原則』

- 我國立法於價值選擇上，係優先保護註冊在前之商標而非較為著名之商標，故本件亦難僅憑被告為知名之小南門傳統豆花之經營者，即認定其逾越408 號商標指定之豆花商品而使用於系爭商品係「符合商業交易習慣之誠實信用方法」

侵犯「老天祿」商標 「上海老天祿」二代敗訴

記者 蔡明勳 / 攝影 何冠毅 報導 © 2019/07/06 12:56

小 中 大



位在台北市西門町知名滷味「老天祿」，自從第一代分為武昌街老天祿、跟成都路的上海老天祿，原本都相安無事，但上海老天祿的第二代，日前自立門戶開了「祿大食品」，因為打著「老天祿」名號賣滷味糕餅，引起姐弟家族內鬨，上次被告不起訴。這回換擁有老天祿「滷味」商標權的武昌街老天祿，提告祿大食品侵犯商標權勝訴，祿大食品不得再用「老天祿」名義販售滷味。

圖片來源：<https://news.tvbs.com.tw/life/1161687>

系爭標語使用態樣



據爭商標

老天祿

老天祿

台灣老天祿

台北老天祿

滷鴨舌，滷雞鴨翅膀，
滷雞鴨腿；...等

原告

未經同意，被告許○○在距離不到60公尺處使用「上海老天祿」（下稱系爭商標）銷售滷味；被告祿大○○公司(代表人周○○)在網路平台、實體店面看板使用系爭商標

被告於店外跑馬燈以碩大字體標示「老天祿」販售滷鴨舌等產品、使消費者混淆；攀附據爭商標知名度

被告使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」具有實質商標使用效果

商標法§68①③、69 I II；公平法、公司法、民法等

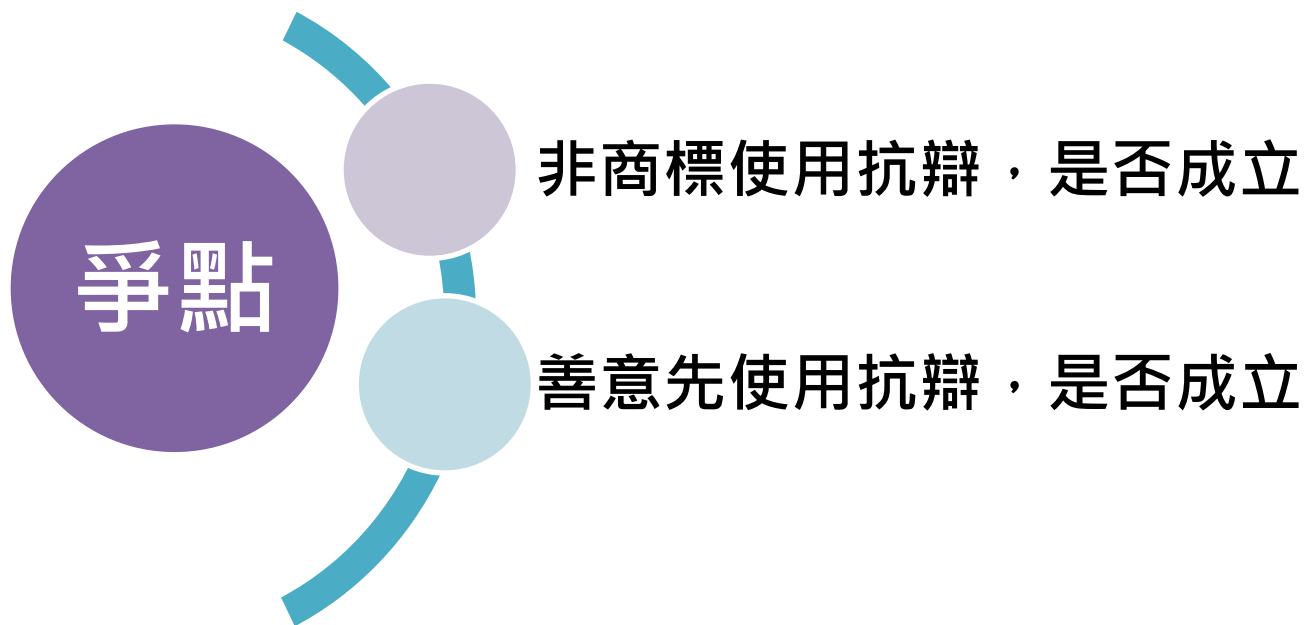
被告

「上海老天祿」創辦歷史；蔡○○、紹○○共同經營→協議分家(老天祿食品號；老天祿食品行→易混淆)，故蔡○○以「上海老天祿」名號對外營業至今、55年間成立上海老天祿食品有限公司；原告69年向紹○購買老天祿食品行，並陸續註冊據爭商標

被告周○○為蔡○○長子之配偶，經蔡○○首肯得以「上海老天祿第二代自創品牌」的名義進行創業。

「上海老天祿第二代自創品牌」或「上海老天祿第二代的店」，其意義顯然是在表彰其經營者的身分；非商標使用

早於據爭商標72年註冊申請日前，已善意先使用上開名稱，並販賣糕餅、滷味等產品

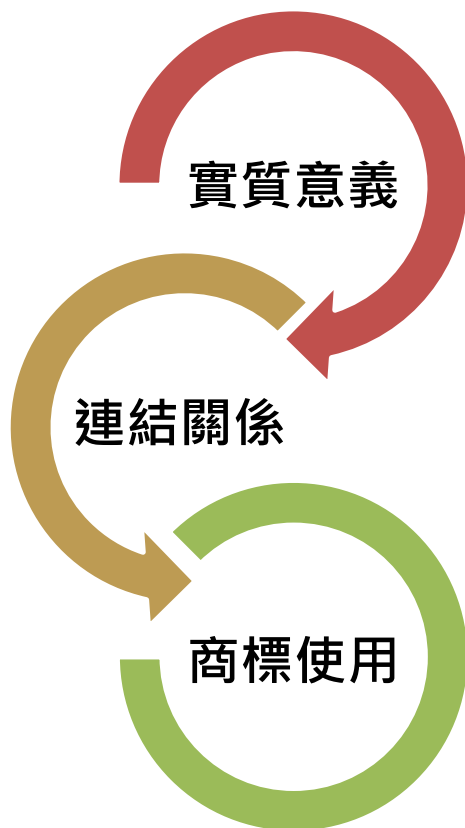


智慧財產法院 108年度民商訴字第8號民事判決

智慧財產法院108年度民商上字第11號民事判決

上海老天祿第二代的店

系爭標語構成商標使用



文義雖表達商品來源，出自原本「上海老天祿」經營者之子女輩所創立品牌，然實質意義上，表明商品之來源與「上海老天祿」經營者存有連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺。

上開文字之使用，為連結商品與特定之符號標識，以建立其間之連結關係，具有商標效果、功能；為實質意義之商標使用。

上訴人(祿大OO公司)具有行銷之目的，將系爭標語使用於有關之滷味商品，足以使相關消費者認識其為商標，核其行為為商標法第5條之商標使用。

不適用商標法 §36-1-1 合理使用

商標識別性之高低與合理使用呈反比關係；

上訴人使用系爭商標不符合商業交易習慣之誠信方法：

本款係以非作為商標使用為要件，使用不能有實質上具有商標使用之效果；
上訴人使用系爭標語構成商標使用。

系爭商標指示提供商品來源：

最具有識別性之「老天祿」文字，與據爭商標相同，可使相關消費者聯想或誤認其商品來源有所關聯，並非指示性合理使用與描述性合理使用「老天祿」文字，屬於據爭商標之排他效力範圍所及。

直接侵害據爭商標：

據爭商標為著名商標或創造性商標，上訴人使用系爭商標或系爭標語，攀附據爭商標之商譽與知名度，顯難以成立合理使用之空間。

不符合商標法 §36-1-3 善意先使用

主張善意先使用抗辯者，須證明：

1. 其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；
 2. 先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的
 3. 使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。
-

上海老天祿公司營業事項未包含滷味商品

營業事項：糕餅糖果及其他食品；各種罐頭、食品、禮品等
無先使用上海老天祿商標於滷味商品

上訴人無從憑「上海老天祿」商標，進而抗辯對於滷味商品為善意先使用

善意先使用為不侵權之抗辯事由而非權利

抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意，且持續使用事實而存在，先使用事實與其原事業之經營不可分離，非屬可獨立授權之標的；上海老天祿公司仍無法經由授權方式，使上訴人享有善意先使用之法律上利益

抽獎活動 v 商標合理使用

POYA 30th 時尚週年慶

CHANEL 經典名品

凡消費滿\$400立集抽CHANEL經典名品

30th ANNIVERSARY 經典獻禮

2015 9/3 Thu - 10/6 Thu

於活動期間至寶雅店內單筆消費滿\$400
就送香奈兒拼圖卡1張。

【滿\$800送2張，依此類推；單筆消費最多贈送4張】

香奈兒拼圖卡內容：香奈兒精品圖卡之左/右邊，蒐集完整圖示即獲得該獎項。

活動期間不限金額，將寶雅發票上傳寶雅FB粉絲團並Tag一名好友，留言@寶雅時尚週年慶，快來抽CHANEL精品!!!上傳者有機會得到CHANEL神秘好禮，被Tag者也可得到CHANEL香水。

2015 9/3 Thu - 10/6 Thu

活動期間不限金額，將寶雅發票上傳寶雅FB粉絲團並Tag一名好友，留言@寶雅時尚週年慶，快來抽CHANEL精品!!!上傳者有機會得到CHANEL神秘好禮，被Tag者也可得到CHANEL香水。

智慧財產法院 104年度
民商訴字第31號

智慧財產法院 105年度
民商上字第12號

最高法院 107年度台上
字第2423號

香奈兒敗訴
商標法§68-70；公平法、民法等

● 原告

被告舉辦「時尚周年慶抽經典香奈兒」之抽獎活動（下稱系爭活動）在其全國所營分店之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄及公司網頁、臉書粉絲團上

未經其同意、授權，基於行銷目的，大量使用與系爭商標(香奈兒；CHANEL；雙C圖；香奈兒香水瓶圖)相同商標、圖樣、產品照片

其出於招攬客戶、刺激相關消費者消費意願、獲取商業利潤等目的，於系爭活動期間，大量使用系爭商標行為，屬促進商品或服務銷售所為之無償贈品贈送等促銷行為，屬商標使用。

系爭商標佔滿系爭活動行銷物件之絕大篇幅，已逾告知相關消費者系爭活動內容含有上訴人商品之合理範圍

● 被告

目的是對於購買該等正本產品之用途說明，單純傳達「寶雅舉辦30週年慶活動，購物滿400元即可獲得一張抽獎券，有機會抽中香奈兒之正版商品」的事實

該等設置佈置物之目的與方法，僅係用以表示商品有關之說明，非商標使用；屬於「指示性合理使用」；有「權利耗盡理論」之適用

整體觀之，皆明確且明顯標註「寶雅POYA時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等字樣，並佐以立集抽經典Chanel」等文字以及該贈品之實際價格，使消費者明確認知系爭活動係提供香奈兒正版產品作為抽獎禮物

並無冒用香奈兒商標造成消費者混淆誤認或掠奪香奈兒商譽等不正競爭之意思

系爭活動：
慶祝30週年慶舉辦「時尚周年慶抽
經典香奈兒」抽獎活動
(贈品/正品)

是否構成「商標使用」

是否屬「指示性合理使用」

是否適用「權利耗盡理論」

各廣告看板應整體觀察

- 皆確實及明顯標註被告商標「POYA」、「寶雅」；於標示「寶雅POYA時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等字樣後，方佐以「立集抽經典Chanel」等文字以及系爭贈品照片

指示性合理使用

- 使用系爭商標之實質內涵，是為使消費者認識系爭贈品之來源，並非將系爭商標用以辨識被告所販賣之其他商品來源來自原告
- 消費者自系爭活動之廣告內容可清楚知悉被告所販賣者為其自身商品，與原告並無關係；系爭活動廣告商品上的系爭商標之標示，應認符合商業交易習慣的誠實信用方法，屬商標合理使用。

原告稱香奈兒與寶雅文字商標大小不成比例

- 應就系爭活動整體行為進行觀察，不能僅以單一的立牌或宣傳品之版面大小去解釋
- 消費者到被告店內並不會只特定或片面的去看廣告或是宣傳品，而忽略其他清楚之「寶雅POYA時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等字樣，僅注目在「香奈兒」、「Chanel」等文字

無致消費者混淆誤認之虞

- 系爭商標之標示，係告知系爭活動有辦理系爭贈品之抽獎，相關消費者就系爭贈品來源係來自原告並無誤認之虞；而被告係販賣其自身商品，亦不會產生與原告有關之混淆誤認。
- 被告並非將系爭商標作為商標使用以指示其本身商品或服務來源，相關消費者於購買時所認知被告商品之來源為「寶雅」、「POYA」商標，而非系爭商標，不會發生混淆誤認之虞。

被上訴人未使用系爭商標

- 商標使用之要件
- 系爭活動在於促銷被上訴人商品
- 被上訴人商品未標示系爭商標

系爭活動或系爭行為屬交易習慣之誠信方法 (商標法§36-1-1)

- 相關消費者認知被上訴人之寶雅生活館舉辦系爭活動
- 系爭活動或系爭行為符合商業交易習慣之誠信方法
系爭商標作為說明系爭活動贈品之來源；被上訴人並無意圖影射或攀附系爭商標之商譽
- 被上訴人非利用系爭商標作為指示商品來源
審酌其目的與方法，僅用以表示系爭贈品之相關說明，不具有商標使用之意圖者，屬交易之通常使用，非商標法所稱之商標使用

被上訴人行為適用權利耗盡原則

- 按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權(商標法§36Ⅱ)
- 商品購買人得自由處分商品，此稱權利耗盡原則或首次銷售原則
- 被上訴人為舉辦系爭活動，派員至百貨公司之上訴人專櫃，購入上訴人之商品後，以實品、實物拍攝照片方式作為系爭活動之中獎贈品說明，且適當附加系爭商標於相關佈置物，並無使商品流通於市場後，發生變質、受損或有其他不正當事由。

上訴人不得就附有系爭商標之贈品，主張商標權

註冊第01519170 號
指定商品：西藥劑

德可立爾

德可立爾40毫克膜衣錠
Coryol 40mg Film-coated Tablets

藥物證書 ▶ 德可立爾40毫克膜衣錠



適應症 末梢血行障礙之輔助治療
劑型 116膜衣錠
包裝 6-1000錠鋁箔盒裝
用法用量 請詳見仿單
包裝 鋁箔盒裝::4714925300355,
形狀 無紀錄

許可證字號	衛署藥輸字第026083號
註銷狀態	無紀錄
註銷日期	無紀錄
註銷理由	無紀錄
有效日期	2023-07-05
發證日期	2013-07-05
許可證種類	製劑
舊證字號	無紀錄
通關簽審文件編號	DHA00202608300
中文品名	德可立爾40毫克膜衣錠
英文品名	Coryol 40mg Film-coated Tablets
藥品類別	17醫師藥師藥劑生指示藥品
管制藥品分類級別	無紀錄
主成分略述	GINKGO BILOBA EXTRACT((9.6mg GINKGO FLAVONG...
申請商名稱	台灣諾華股份有限公司

案例事實

德可立爾 40 毫克膜衣錠
Coryol 40mg Film-coated Tablets

德國製藥
中文仿單

↓↑ 委託

商標權人瑞士商
諾華公司

↓ 進口

台灣諾華(股)公司
原裝每盒30顆

購買

被告公司
拆裝分裝
每盒150顆
包裝不同

委託不知情廠商

包裝盒印製諾華公司
名義、附上商標、重
製仿單、商品條碼等

屏東縣政府衛生局
法務部調查局

屏東地檢提起公訴

屏東地院 (106智訴3)

行使偽造準私文書罪(刑
法§216、220、210)

藥事法(§86 I)、沒收(物、
所得)

智慧財產法院107刑智上
44刑事判決，上訴駁回

商標權
耗盡

權利耗盡原則

附有註冊商標商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，不得就該商品主張商標權

但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限

非法販賣侵害商標權商品罪

倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更

仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標於商品廣告等同類文書加以陳列或散布之結果

足使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時

屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處

本件無商標權耗盡之適用

- 被告○○○將購自台灣諾華公司原包裝之藥物，予以拆裝後再分裝成與原包裝不同之包裝，並委託不知情廠商印製諾華公司名義包裝盒及附上諾華公司商標
- 足使相關消費者誤認係諾華公司原包裝藥物，致生混淆誤認之虞，自無商標權耗盡之適用。
- 被告辯護人稱諾華公司商標權已經耗盡云云，不可採。

侵權訴訟

- 被控侵權商標如何實際被使用是關鍵所在
- 實際使用時，如與其註冊登記之內容不一致，即必須以實際使用是否構成近似始合乎法律要件之判斷

(智慧財產法院民事判決
105年度民商訴字第38號)

合理使用

- 僅為非侵權之抗辯事由而非權利
- 應符合商業交易習慣之誠信方法
- 應無致消費者產生混淆誤認之虞

司法判斷

- 是否有致消費者產生混淆誤認之虞而侵害他人商標權
- 或是否符合合理使用等情
- 由法院參酌權利人主張、使用人主觀意思及消費者的客觀認知等事證加以判定

感謝，並請指教

