聖島 智慧財產權實務報導
INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS
www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw 20卷11期2018年11月

本期簡介

由 Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools 案探討設計專利之歷史禁反言

高臆婷 專利師

依據美國專利審查程序指南(MPEP)1504.05 之規定，屬於單一設計概念下所形成的數個具體實施例(multiple embodiments)，或是略作修飾而形成稍有差異的設計形態，可於單一申請案中同時提出申請，但若一個設計申請案中的多個實施例彼此間在可專利性上存在區別時，即不符合美國設計專利之單一性規定，審查委員可直接發出限制選擇的要求(restriction requirement)，以使申請人將審查範圍限制在其中一組實施例，且申請人必須依「限制要求」進行選擇。申請人做出選擇，後續經審查核准取得專利權後，對於往後訴訟在權利範圍的主張將造成什麼樣的影響，是一值得探究之問題。

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC)於 2018 年 8 月 01 日的 Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools 案中，探討設計專利於申請過程依「限制要求」進行選擇後是否會有禁反言原則之適用而被認定為限縮權利範圍。…詳全文

兩岸商標法搶註條款之適用要件分析及實務動向(中)

宋逸婷、許瑾虹

台灣及中國大陸商標法原則皆採註冊保護主義，商標申請人不須有使用事實，即可向主管機關申請商標註冊，惟為防止商標搶註歪風，需對未註冊、先使用之商標進行適當保護，又為避免對於未註冊之商標獲得過大之保護，以致架空註冊保護原則，兩岸商標法均在條文中設下重重關卡，在有限條件下給予例外保護。為了防止商標被人趁隙搶註，應積極的進行商標註冊事宜，倘若不幸遭他人搶註，真正之權利人究應如何主張權利？在個案中又應如何主張？本文將透過近期司法及行政機關之實際案例，探討台灣及中國大陸商標實務就防止搶註條款適用之現況與動向。…詳全文

© 2018 Saint-Island International Patent & Law Offices

本期內文

由 Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools 案探討設計專利之歷史禁反言

❖ 高臆婷 專利師❖

一、前言

依據美國專利審查程序指南(MPEP)1504.05 之規定，屬於單一設計概念下所形成的數個具體實施例(multiple embodiments)，或是略作修飾而形成稍有差異的設計形態，可於單一申請案中同時提出申請，但若一個設計申請案中的多個實施例彼此間在可專利性上存在區別時，即不符合美國設計專利之單一性規定，審查委員可直接發出限制選擇的要求(restriction requirement)(註 1)，以使申請人將審查範圍限制在其中一組實施例，且申請人必須依「限制要求」進行選擇。申請人做出選擇，後續經審查核准取得專利權後，對於往後訴訟在權利範圍的主張將造成什麼樣的影響，是一值得探究之問題。

以下藉由美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC)於 2018 年 8 月 01 日的 Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools 案中(註 2)，探討設計專利於申請過程依「限制要求」進行選擇後是否會有禁反言原則之適用而被認定為限縮權利範圍。

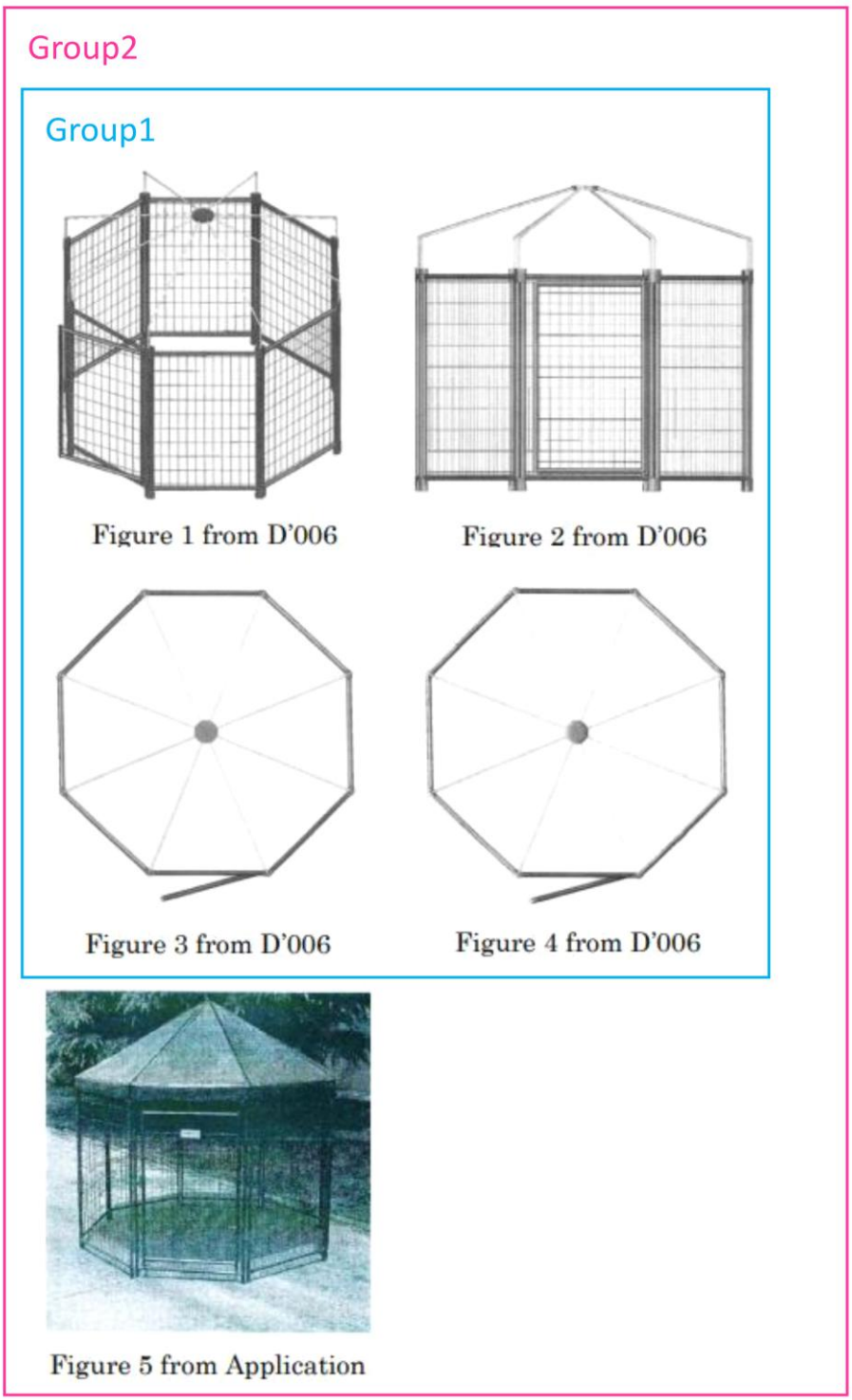
二、案件背景

Advantek Marketing 公司(以下稱 Advantek)為美國設計專利 D715,006 號(以下簡稱 D’006 專利)的專利權人，並依該專利生產以“Pet Gazebo”商標出售的可攜式寵物圍籠。Pet Gazebo 是 Advantek 的旗艦產品，該產品不僅獲得了獎項還在商業上取得了成功。Advantek 向地方法院起訴，主張其之前委託之製造商 Walk-Long，以及 Advantek 的前副總裁和其他人(統稱 Walk-Long)專利侵權、違約、以及協助和教唆違反受託人的忠實義務，並指控 Walk-Long 名為“Pet Companion”的產品侵害其所擁有的 D’006 專利。地方法院認定 Advantek 在申請過程中依「限制要求」所作之選擇引發申請歷史禁反言，不得再就所放棄的範圍主張侵權。Advantek 遂向 CAFC 提起上訴。

在 D’006 設計專利的申請過程中，審查委員針對 D’006 設計專利中之一由圖 1~4 組成的第一組實施例，與一由圖 1~5 組成的第二組實施例發出限制要求。圖 5 所揭示之設計大致上與圖 1~4 所揭示之設計相同，其差別在於，在圖 1~4 中的圍籠沒有頂蓋，僅有骨架結構；圖 5 所揭示的圍籠則是在如圖 1~4 的骨架結構上增加頂蓋。審查委員認定這個兩組實施例之設計彼此不同，因此，審查委員基於美國專利法 121 條的規定，要求申請人依法選擇或限制，

以便進行日後的分割或接續實質審查。

Advantek 選擇了由圖 1~4 組成的第一組實施例，並聲明：「即使申請人對於限制要求並不贊同，但申請人選擇了包括圖 1~4 的第一組實施例來進行進一步的審查，而圖 5 未被選擇。」，圖 1~4 嗣後被審查核准而獲得專利。



Advantek 此一選擇圖 1~4 的舉動成為侵權被告 Walk-Long 主張適用申請歷史禁反言而不構成侵權的抗辯手段。Walk-Long 請求地方法院依聯邦民事訴訟規則，依據訴狀而為判決(motion for judgement on the pleadings under Federal Rule of Civil Procedure 12(c))，並主張由於其名為 Pet Companion 的產品包括頂蓋，故禁反言原則阻卻 Advantek 的侵權主張。Walk-Long 指出 Advantek 回應限制要求而做的選擇係故意放棄了包含有頂蓋之狗籠的專利申請範圍，從而將 D'006 專利權的範圍限制為沒有頂蓋的狗籠。

三、地方法院之見解

地方法院同意 Walk-Long 的請求，並駁回 Advantek 的起訴，地方法院認為 Advantek 因限制要求而選擇由圖 1~4 組成的第一組實施例，此舉已放棄原先提出之有頂蓋的圍籠以取得專利權。依禁反言原則專利權人不得於訴訟過程重新主張已被放棄的範圍，故地方法院作成未侵權之認定。

地方法院依據 CAFC 在 Pacific Coast v. Malibu Boats 案(註 3)的判決論定申請歷史禁反言原則阻卻 Advantek 的侵權主張。在 Pacific Coast v. Malibu Boats 案中，CAFC 審酌設計專利的申請歷史禁反言須視以下三個條件(註 4)而定，(1)是否存在被放棄的範圍；(2)放棄該範圍的理由是否為了可專利性；及(3)被控侵權的設計是否落入被放棄的範圍中。

Advantek 不服地方法院之判決，於上訴中主張 Walk-Long 的被控侵權設計落在 Advantek 於申請程序時所放棄的權利範圍外，因而不符 Pacific Coast v. Malibu Boats 案中的第三個條件。Advantek 認為其所選擇的設計是“骨架結構設計”，而該設計出現在無論加蓋或不加蓋的被告寵物圍籠產品中。Advantek 進一步說明除非蓋頂被放在寵物圍籠上，或直到頂蓋被放在寵物圍籠上，否則當被告寵物圍籠在被運送，組裝及使用時，都是沒有頂蓋的狀態。由於在申請歷程中，Advantek 的選擇擴大了防止其骨架設計被侵害的能力，無論所使用的骨架是單獨使用或是與其他部件組合皆會落入其骨架設計的範圍內，故 Advantek 聲稱其不符合申請歷史禁反言原則的要件。

四、CAFC 之見解

在 Samsung v. Apple 案(註 5)中，最高法院重申設計專利可以是針對產品的一個組件，並指出「製品(article of manufacture)」這個用語足夠廣泛，可以包括銷售給消費者的產品以及該產品的組件。在 Gorham v. White 案(註 6)中，最高法院指出：「對於被控侵權產品與系爭設計，以普通觀察者的觀點且施以消費者一般注意力，倘若兩者相似之處足以欺騙這樣的觀察者，誘使其購買其中一個但誤認成另外一個，那麼先被授予專利者即被另一者侵害」。而在 In re Rubinfield 案(註 7)中，指出一個設計專利可被與該專利中所顯示的物品完全不同之物品侵害。

此外，CAFC 在過去也曾提到：『專利法 171 條針對製品上的裝飾性設計給予專利。雖然設計必須體現於一些物品上，但法條並未限制必須是完整物品或「獨立」物品的設計，當然也未限制到分開販售的物品』。

Advantek 強調不論被控侵權產品是否存在頂蓋，被控侵權之寵物圍籠的結構相同於 D'006 專利所示的骨架設計。Advantek 表示其選擇了寵物圍籠結構設計此一更廣泛的範圍，該範圍不會因頂蓋的存在而受到限制，且並未產生申請歷史禁反言，因為禁反言是在修正專利以確保專利權且所提出之修正縮小了權利範圍時才會發生。

無論 Advantek 在申請期間是否放棄了權利範圍，被控侵權產品是落在所放棄的範圍之外。Advantek 選擇針對具有特定骨架結構之寵物圍籠的裝飾性設計取得專利。無論競爭者是否在其寵物圍籠中添加了如頂蓋的額外功能，只要其銷售一個體現 Advantek 所主張之結構設計的寵物圍籠就侵害了 D'006 專利。當然，依據此論點，若被控侵權的骨架結構只是被控侵權之多元件產品中的一個元件，Advantek 只能根據該元件(亦即圍籠之骨架結構)的價值而不是產品整體的價值來尋求損害賠償。

Advantek 的控訴可被解讀成是控告 Walk-Long 之寵物圍籠的骨架結構。該控訴聲稱 Walk-Long 在未經 Advantek 之授權下，藉由製造、使用、販賣之要約，及販賣其請求專利保護的設計，而侵犯了 D’006 設計專利。儘管 Walk-Long 認為 Advantek 主張被侵權之物究竟為何尚未確定，然而，CAFC 認為若有澄清被控侵權之物的必要，地方法院應授予 Advantek 提出修改訴狀的權利，來澄清被控侵權之物，故 Walk-Long 之主張無理由。CAFC 論定 Advantek 主張 D’006 設計專利控告 Walk-Long 的寵物圍籠，並不適用歷史禁反言，因此地院之判決被廢棄，並發回重審。

五、結論

美國設計專利之申請制度是「一設計一申請」，如果是屬於同一設計概念下，所形成的數個具體實施例，或是略作修飾而形成差異微小的近似設計，可在同一件設計專利申請案中同時提出申請。對於申請案是否符合於同一案中提出多實施例之申請規定，審查委員主要係根據前案檢索，以判定該設計申請案是否具專利性不可區別性為主要審查標準。

在 D’006 設計專利之申請過程中，審查委員認為圖 1~4 組成第一組實施例，而圖 1~5 組成的第二組實施例，此兩組實施例不符「一設計一申請」原則，而向申請人提出限制選擇的要求，由於申請人選擇了圖 1~4 之較大權利範圍的骨架結構設計，依本案 CAFC 之見解，無論被控侵權產品之骨架是單獨使用或是與其他部件組合皆會落入 D’006 專利之骨架設計的範圍內，故不適用申請歷史禁反言。

針對一項產品之外觀的保護，究竟是要針對該產品之整體的外觀來請求設計專利保護，

抑或是針對產品之部分組件的外觀來請求設計專利保護，對申請人而言，實屬一難以抉擇之問題。就整體之外觀來申請保護的優點在於，所保護的外觀直接就是所欲販售的該產品，此外，尋求損害賠償時亦是以該產品之整體來估算賠償金。就產品之部分外觀來申請保護的優點在於，可避免市場競爭者抄襲該產品的局部設計特徵而輕易迴避該設計專利之保護，兩者之保護方向不同，各有利弊。惟，值得注意的是，由於在判斷系爭設計與被控侵權產品整體視覺印象是否實質相同時，是以消費者一般注意力為準，因此當系爭設計之整體外觀是由相對較多的設計特徵所構成的情況下，每一設計特徵的重要程度可能會相對弱化，對整體視覺外觀影響較小的細微特徵在比對時，也較容易被忽略。故為了使該產品之外觀的保護更加全面無遺漏，建議申請人同時對產品之整體，及屬重要設計特徵的組件分別申請設計專利，以取得更周延的設計保護範圍。

※ 註釋

1. MPEP 第 1504.05 節，「a design patent application may only have a single claim. See 37 CFR 1.153(a). More than one embodiment of a design may be protected by a single claim. However, such embodiments may be presented only if they involve a single inventive concept according to the nonstatutory double patenting practice for designs. See In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959). Therefore, the examiner will require restriction in each design application which contains more than one patentably distinct design.」。
2. 參見 Advantek Mktg., Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co. (Fed. Cir. 2018).
3. 參見 Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC. (Fed. Cir. 2014)，本案另可參閱「由 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案探討設計專利的限制要求適用禁反言原則對其範圍解讀的影響」(聖島國際智慧財產權實務報導第 16 卷 9 期，蘇佳齡，2014 年 9 月)。
4. In Pacific Coast, we held that prosecution history estoppel in a design patent case depends on:「(1) whether there was a surrender; (2) whether it was for reasons of patentability; and (3) whether the accused design is within the scope of the surrender.」
5. 參見 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429 (2016).
6. 參見 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed. 731 (1872).
7. 參見 In re Rubinfield, 270 F.2d 391; 123 USPQ 210 (CCPA 1959).

兩岸商標法搶註條款之適用要件分析及實務動向(中)

❖宋逸婷、許瑾虹❖

(承上期)

3. 大陸商標法第 15 條規定：「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。」

適用要件

(1) 此條第 1 款規定一般簡稱代表人或代理人搶註，此款規定係基於巴黎公約第 6 條之 7 而來，旨在禁止代理人或者代表人惡意搶註的行為。要適用該條款，須符合以下要件：i、系爭商標的註冊申請是以代理人或者代表人自己的名義提出的，或非以其名義申請但有證據證明與代理人或代表人有串通合謀行為者，ii、系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或近似，iii、系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上，iv、代理人或代表人不能證明其申請註冊行為已經過授權。其中如何判定是否有代理或代表關係的存在相當重要(註 27)，依「擅自註冊被代理人或者被代表人商標審理標準」(註 28)，所謂的代理人，不僅包括中華人民共和國民法通則、合同法中規定的代理人，也包括基於商事業務往來而可以知悉被代理人商標的經銷商。而代表人係指具有從屬於被代表人的特定身份，執行職務行為而可以知悉被代表人商標的個人，包括法定代表人、董事、監事、經理、合夥事務執行人等人員。

(2) 此條第 2 款規定在「商標審查及審理標準」中稱特定關係人搶註，「特定關係人搶註他人在先使用商標審理標準」(註 29)列出此款之適用要件有：i、他人商標在系爭商標申請之前已經使用，ii 系爭商標註冊申請人與商標在先使用人存在合同、業務往來關係或其他關係，因該特定關係註冊申請人明知他人商標的存在，iii、系爭商標指定使用在與他人在先使用商標相同或者類似的商品/服務上，iv 系爭商標與他人在先使用商標相同或者近似。並且提到對於合同、業務往來或者其他關係範圍之界定，以保護在先權利，制止不公平競爭為落腳點，只要因合同、業務往來關係或者其他關係而明知他人在先使用商標存在搶註

的，均應納入本款規定予以規制，此審理標準並已列出常見的 10 種合同、業務往來與其他關係(註 30)；「最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定」(此司法解釋一般簡稱「商標授權確權規定」)(註 31)第 16 條亦將該款中「其他關係」如何認定進行列舉，但不限於列舉的 5 種情形：親屬關係、勞動關係、營業地址鄰近、曾就達成代理或代表關係進行過磋商但最後並未形成代理代表關係、曾就達成合同或業務往來關係進行過磋商但最後並未形成合同或業務往來關係。實務上，關於此條款規定之「特定關係」，一般認為不包含同業關係，至於「在先使用」，除了實際於中國大陸先使用於同一或類似商品外，尚包含為了投入中國大陸市場而進行的實際準備活動(意味著尚未於中國大陸使用亦包含在內)，然而，此條款對先使用之規模並無要求，亦即只需證明已經使用，無須證明商標通過使用具有一定影響。(註 32)

(3) 商標法第 15 條第 1 款與第 2 款均在規範商標申請人與先使用人間具有特定關係時之搶註商標行為，二者適用上之重要區別在於商標申請人與先使用人之間聯繫的緊密程度，也就是代理、代表關係是否成立。第 1 款必須成立代理、代表關係，只要關係成立縱使在前面的磋商階段，申請人因具特定關係而明知他人商標存在，即對該他人負有一定的誠信義務，也就是說，申請註冊時間無論早於或晚於代表代理關係存續期間。甚至，只要成立了代理、代表關係，縱使商標申請人並非代理人、代表人本身，只要與其存在親屬關係等特定身份關係，就可以推定其與代表人、代理人惡意串通以申請註冊，亦可適用第 1 款規定。

案例分析

(1) 第 15 條第 1 款因串通合謀行為而可視為代表人搶註--「新東陽高爾夫球場」商標不予註冊復審案(註 33)

「新東陽高爾夫球場」商標(下稱被異議商標)由福建新東陽體育娛樂有限公司(不予註冊復審申請人，即原被異議人)提出註冊申請，指定使用在第 41 類高爾夫球場設施、健身俱樂部等服務上。新東陽股份有限公司(即原異議人)以被異議商標的申請註冊違反了商標法第 15 條等規定為由，向商標局提出異議申請。商標局認為被異議商標的註冊申請違反了商標法第 15 條第 1 款的規定，應不予註冊。

福建新東陽體育娛樂有限公司(以下稱申請人)不服商標局上述決定，依法向商標評審委員會申請復審。主要理由為：商標評審委員會在申請人創始人麥石來先生與新東陽股份有限公司(原異議人)之間關於「新東陽」商標的眾多案

件中，均已在先認定申請人創始人註冊「新東陽」及含有「新東陽」文字的商標未違反商標法第 15 條第 1 款之規定。故請求核准被異議商標註冊。對此，原異議人提出意見稱：申請人法定代表人與原異議人存在代表關係。被異議商標的註冊惡意明顯。請求不予核准被異議商標註冊。

商標評審委員會經審理認為，最高人民法院(2013)知行字第 99 號行政裁定書認定，「由於麥石來曾為原異議人的副董事長，現在仍為其董事、股東，並且曾擔任由原異議人投資的上海新東陽食品有限公司的負責人，因此能夠認定麥石來與原異議人形成代表關係，存在關聯關係。同時，本案申請人系麥石來所設立，其行為與麥石來具有主觀的合謀，申請人的行為應視為麥石來的行為。麥石來通過其實際控制的申請人的名義申請註冊被異議商標，故申請人可以視為商標法第 15 條所稱的代表人。」本案申請人申請註冊的提供高爾夫球場設施、健身俱樂部等服務與原異議人「新東陽」商標在臺灣地區使用的餐廳業、旅館、飯店業等服務具有較強關聯性。其在未經原異議人授權的情況下，擅自在大陸地區申請註冊被異議商標屬於商標法第 15 條第 1 款所指的「未經授權，代表人以自己的名義將被代表人的商標進行註冊」之情形。綜上，商標評審委員會對被異議商標發出不予註冊決定。

本案例情況即上述審理標準所述之「對於雖非以代表人名義申請註冊被代表人的商標，但有證據證明，註冊申請人與代表人具有串通合謀行為的，可以視其為代表人，該搶註行為屬於商標法第 15 條第 1 款所指代表人的擅自註冊行為」，此外，兩商標指定/使用服務(高爾夫球場設施、健身俱樂部等/餐廳業、旅館、飯店業等)雖非「類似商品和服務區分表」(簡稱「區分表」)上之類似服務，但因實際上具有較強關聯，使得商標評審委員會基於特定關係人的搶註惡意，做出了突破區分表分類的裁決。

(2) 第 15 條第 1 款曾經任職之代表人搶註--「清祿 Ching Luh」商標無效宣告案(註 34)

申請人清祿鞋業股份有限公司於 2017 年 6 月 15 日對第 10808486 號「清祿 Ching Luh」商標(下稱爭議商標)提出無效宣告請求申請，主張爭議商標之共同申請註冊人謝相賢(即被申請人)申請註冊此商標違反修改前商標法第 15 條(現行法列於第 15 條第 1 項)等規定。

商標評審委員會認為，據申請人提交的證據可以證明，申請人於 1969 年創立，其中文字號為「清祿」，英文字號為「Ching Luh」，且申請人的代表人為「蘇清祿」，申請人對其主張在先使用的「清祿 Ching Luh」商標具有合理淵源，又案外人於爭議商標申請註冊前即在百度百科、華人百科、互動百科搜索

引擎中編輯了「清祿集團」的介紹信息，且互動百科及百度百科中的介紹信息中體現了申請人「清祿 Ching Luh」標識，而申請人為運動鞋代工生產商，並在其生產經營中使用了「清祿 Ching Luh」商標。被申請人於爭議商標申請註冊前曾就職於申請人企業，二者具有勞動合同關係，也有勞保保險申報表、勞動契約、員工數據卡等可以證明。綜合考量，商標評審委員會認為，被申請人在與申請人所主要從事的鞋類加工行業所涉及的皮革加工、染鞋等相同或類似服務上，申請註冊與申請人在先使用「清祿 Ching Luh」商標在文字構成、字形、呼叫等方面高度近似的爭議商標的行為，屬於具有業務往來關係或其他關係，從而得以明知被代理人商標存在而進行搶註的行為。

(3) 第 15 條第 1 款經銷關係之代理人搶註—「MORA」商標不予註冊復審案(註 35)

復審申請人(原被異議人麥德特瑞克公司之授權使用人)向商評委申請不予註冊復審，被申請人(原異議人)參加不予註冊復審，並提交雙方經銷協議、代理合同、進行商業交易的發票、原被異議人官網顯示信息、原被異議人出版的「MORA」品牌基礎教程等證據，商標評審委員會認為可以形成證據鏈證明在被異議商標申請日前，原被異議人曾作為「MORA」品牌代理商，進而可知悉麥德特瑞克公司產品及商標，卻在未經授權的情況下，以自己名義在醫療機械和儀器等相同或類似商品上將麥德特瑞克公司在先使用的「MORA」商標進行註冊，已構成商標法第 15 條第 1 款所指情形，應不予註冊。

(4) 第 15 條第 1 款因串通合謀行為而可視為代理人搶註--「BG CF5 及圖」商標一審行政判決(註 36)

一審法院認為，根據博格產品公司(本案第三人)與鄒亞雄(原告代表人)簽訂的合作意向書、經銷商協議可知，1994 年至 2012 年博格產品公司授予鄒亞雄作為全權營銷代表在中國大陸部分省市宣傳、營銷並銷售博格公司及其子公司、分公司生產的產品。雖然經銷商協議中確有「並未授予進口商作為營銷者代理人和法定代表人地位「的字樣，但是一審法院認為根據「商標授權確權規定」第 12 條之規定，以及從合作意向書、經銷商協議的合同內容及履行來看，鄒亞雄已經構成具有經銷、代理等銷售代理關係意義上的代理人，而鄒亞雄又是原告代表人，故原告於 2010 年 12 月 31 日申請註冊訴爭商標之行為是基於串通合謀之搶註行為。

(5) 第 15 條第 2 款因業務往來明知他人在先商標之搶註--「Mossy Oak」商標無效宣告案(註 37)

2001 年起，無效宣告申請人哈斯戶外公司之被授權人長利廠即取得申請

人之授權，生產「Mossy Oak」(爭議商標)系列迷彩圖案的水轉印紙張，並於2003年起向申請人「Mossy Oak」品牌產品的授權加工商提供水轉印服務。商標評審委員會審理認為,「Mossy Oak」並非固有的常見詞彙，本身獨創性極強，被申請人山姆電器公司向長利廠下的訂單上面顯示著爭議商標「Mossy Oak」，數筆訂單日期均早於爭議商標申請日，亦即被申請人在申請爭議商標註冊之前曾與申請人之授權廠商有數度商業往來，加之被申請人雖未承認其與申請人間具有業務往來關係，但承認自己承接全球四分之一之槍瞄之貼牌代加工業務。而爭議商標核定使用的望遠鏡等商品與申請人戶外產品屬於相同或類似商品，或者商品之關聯性極強，故商標評審委員會認為基於上述事實，足以推論被申請人有明知申請人商標存在而在同一或類似商品上搶註之主觀惡意，進而判認爭議商標之註冊違反商標法第15條第2款之規定。

(6) 第15條第2款因其他關係明知他人在先商標存在之搶註--「科麥」商標不予註冊復審案(註38)

案外人郭麗萍曾是上海科麥公司(商標先使用人)濟南辦事處的員工，顯然知道上海科麥公司在先使用但未註冊的科麥文字及圖商標，而搶先註冊，又將該商標轉讓予濟南科麥公司，而濟南科麥公司(爭議商標註冊人)的法定代表人林濤與郭麗萍二審案件中的委託代理人是同胞兄弟，可得知林濤也同樣知曉上海科麥公司在先使用但未註冊的科麥文字及圖商標的事實，在此情況下，濟南科麥公司仍然在2011年申請註冊「科麥」文字商標，其行為屬於商標法第15條第 2 款規定的就同一種商品或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(濟南科麥公司)與該他人(上海科麥公司)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的情形。

4. 大陸商標法第32條前段規定：「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。」

適用要件

申請註冊的商標應當具有在先性，這種在先性是指申請註冊的商標既不得與他人在先申請或者註冊的商標相衝突，也不得與他人在先取得的其他合法權利相衝突。由於商標法的其他條款對於在先商標權利保護問題已經做了相應的規定，所以此處所謂在先權利是指在系爭商標申請註冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他**權益**(註39)，包含字號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權、角色形象著作權、商品化權等(註40)。以下針對實務上常運用的數種在先權利如何適用摘要說明：

(1) 欲以在先字號權為據撤銷他人在後商標，需字號的登記、使用日早於該在後商標申請日，且該字號在中國大陸相關公眾中具有一定的知名度，該在後商標容易導致相關公眾產生混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害(註 41)。

(2) 欲以在先姓名權為據撤銷他人在後商標，需在後商標與在世自然人的姓名相同(註 42)，未經許可使用了完全相同的文字或翻譯，因在先姓名權人在社會公眾當中具有相當知名度，致使在後商標於公眾的認知中指向該姓名權人，給他人姓名權造成或可能造成損害。

(3) 欲以在先著作權為據撤銷他人在後商標，依照「商標審查及審理標準」所示標準，需在後商標與他人享有在先著作權的作品相同或者實質相似，在後商標申請人可得接觸到他人享有著作權的作品，卻未經許可申請商標註冊。商標實務操作上，在各個搶註條款當中，享有在先著作權相對容易舉證，因為不像主張在先商標需要受指定商品類似與否的拘束，故以在先著作為依據成功撤銷他人搶註商標之例比比皆是。在 2017 年 3 月 1 日「商標授權確權規定」施行之後，曾有論者認為依照該司法解釋第 19 條第 2 款(註 43)規定，著作權登記證書登記時間若在系爭商標申請日後，相較於以往，需要有其他更有利證據來證明權屬，亦即在後登記的著作權恐怕已不如以往那麼容易被認可為證明著作權歸屬的初步證據。然而近來實務在認定著作權屬上似乎未有如此明顯變化，應僅是將著作權登記日期視為眾多判斷權屬之初步證據之一，並非決定性依據。

案例分析

(1) 在先字號

a. 「布加迪威龍酒店與度假村 BUGATTI VEYRON HOTELS AND RESORTS」商標無效宣告糾紛第一審行政訴訟(註 44)

北京知識產權法院審理認為，原告布加迪國際有限公司，登記、使用其中英文字號「布加迪 BUGATTI」的時間早於訴爭商標申請日，在案證據足以證明該中英文字號於訴爭「布加迪威龍酒店與度假村 BUGATTI VEYRON HOTELS AND RESORTS」商標申請日前在汽車商品上均已具有較高知名度與影響力，且訴爭商標顯著識別部分與原告獨創性較強的中英文字號完全相同，而訴爭商標指定使用的汽車旅館服務與原告賴以知名的汽車商品亦具有一定關聯性，此部分被告(即商評委)裁定予以無效宣告，第一審法院予以認可。關於訴爭商標指定使用的除汽車旅館外的住所(旅館、供膳寄宿處)等服務項目，因與汽車商品分屬不同類別，但考慮到上述服務在中國大陸大陸的發展現狀，相關公眾不易將汽車旅館與住所、餐廳

等服務進行詳細而明確的區分，同時，「布加迪 BUGATTI」字號來源於該品牌創辦人姓氏，獨創性和顯著性較高，該中英文字號經過其長期使用已經與原告形成唯一的對應關係，而訴爭商標顯著識別部分「布加迪」、「BUGATTI」除了與原告中英文字號完全相同之外，訴爭商標的另一顯著部分「威龍」、「VEYRON」與原告公司一款經典、知名度較高的跑車的特有名稱「威龍 VEYRON」亦完全相同，此種情況難謂巧合。基此，第一審法院認為訴爭商標申請在住所(旅館、供膳寄宿處)、餐廳等服務上申請訴爭商標，主觀上存在攀附原告字號的知名度、名譽度和影響力的惡意，客觀上容易使相關公眾誤認為訴爭商標屬於原告的系列商標或存在特定關聯，對服務來源產生混淆或誤認，從而判定訴爭商標損害原告的在先字號權。

b.「大有豐 DAYOUFENG 及圖」商標無效宣告案(註 45)

商標評審委員會審理認為，申請人所提供之「商丘市睢陽區誌」、榮譽資料、銷售合同及發票等在案證據可以證明，河南商丘大有豐醬園在爭議商標申請註冊之前，將「大有豐」字號用在醬醃菜等產品行業上已具有較高知名度，為相關公眾所知悉。爭議商標的顯著識別部分與之文字構成相同，其核定使用的麵條、香草(香味調料)等商品與河南商丘大有豐醬園主營的醬醃菜等商品在功能用途、銷售渠道等方面關聯程度較高。爭議商標在核定商品上的註冊使用容易使相關公眾誤以為該商標標示的商品來自於河南商丘大有豐醬園或與其有某種特定聯繫，從而使其利益可能受到損害，故判定構成雖害他人現有的在先權利。

c.「震園堂」商標無效宣告案(註 46)**、「嘉宇斯世家」商標無效宣告案**(註 47)

此二例爭議商標顯著識別部分均與他人知名之在先字號相同，且核定使用之商品與服務均與他人屬基本相同之行業，甚至爭議商標申請人與在先權利人均未於相同地區或相鄰區域，商標評審委員會故而判定爭議商標的註冊已構成損害他人在先字號的情形。

商標評審委員會於「2016 商標評審典型案例」分析了「嘉宇斯世家」無效宣告案之典型意義：對於字號而言，只有其在先登記、使用並具有一定知名度，且他人將與該字號相同或者近似的文字申請註冊為商標，容易導致中國大陸大陸相關公眾混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害的情況下，才應當予以保護。對在先字號權的保護原則上應當以與字號權人實際經營的商品/服務相同或者類似的商品/服務為限，但在個案中應根據

在先字號的獨創性、知名度，以及雙方商品/服務的關聯程度，具體確定該在先字號的保護範圍。尤其是考慮到現代企業多元化經營發展的社會現實，消費者已經逐漸習慣於企業的跨領域、跨行業經營，若在先字號知名度較強、系爭商標與在先字號高度近似且其申請人主觀惡意明顯，則對在先字號權的保護可適當擴大範圍至關聯性較強、易使相關公眾產生混淆進而損害字號權人利益的商品或服務(註 48)。…(下期待續)

※ 註釋

27. 實務審查上，被代理人可提供下列證據材料證明代理關係的存在：雙方當事人簽訂的代理、經銷契約、雙方當事人之間的交易憑證、採購資料等可以證明契約關係或者商事業務往來存在的證據材料，以及其他可以證明具有代理、經銷關係的證據材料；被代表人可以提供下列證據材料證明代表關係的存在：企業註冊登記資料、企業的工資表、勞動契約、任職文件、社會保險、醫療保險材料，以及其他可以證明一方當事人具有從屬於被代表人的特定身份，執行職務行為而可以知悉被代表人商標的證據材料。
28. 同註 20。
29. 同註 20。
30. 常見的合同、業務往來關係包括：(1)買賣關係；(2)委託加工關係；(3)加盟關係(商標使用許可)；(4)投資關係；(5)贊助、聯合舉辦活動；(6)業務考察、磋商關係;(7)廣告代理關係;(8)其他商業往來關係。 常見的其他關係包括：(1)親屬關係； (2)隸屬關係(例如除第 15 條第 1 款規定的代表人以外的其他普通員工)。
31. 以下情形可以認定為商標法第 15 條第 2 款中規定的「其他關係「：(1)商標申請人與在先使用人之間具有親屬關係；(2)商標申請人與在先使用人之間具有勞動關係；(3)商標申請人與在先使用人營業位址鄰近；(4)商標申請人與在先使用人曾就達成代理、代表關係進行過磋商，但未形成代理、代表關係；(5)商標申請人與在先使用人曾就達成合同、業務往來關係進行過磋商，但未達成合同、業務往來關係。「商標授權確權規定」全文請參註 23 網路連結。
32. 請參見「特定關係人搶註他人在先使用商標審理標準」第 4 點「在先使用」的判定，同註 20 網路連結。
33. 請參見「2016 年商標評審典型案例」之案例 8，網路連結同註 15。
34. 本所代理案件，請參見第 10808486 號「清祿 Ching Luh」商標無效宣告請求裁定書。
35. 商標評審委員會關於第 10364999 號「MORA」商標不予註冊復審決定書。
36. 北京知識產權法院(2016)京 73 行初 1158 號行政判決書，請參見 http://www.bjcourt.gov.cn/cpws/paperView.htm?id=100676730035&n=11/11，最後瀏覽日期 107 年 9 月 7 日。
37. 商標評審委員會關於第 9085621 號「Mossy Oak」商標無效宣告請求裁定書。
38. 中華商標協會「2014 年商標法律論證案件綜述」案例 9，請參見 http://www.cta.org.cn/sbjd/dxal/fllz/201608/t20160816_41962.html，最後瀏覽日期 107 年 9 月 4 日。
39. 「商標授權確權規定」第 18 條規定：「商標法第 32 條規定的在先權利，包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的**民事權利**或者**其他應予保護的合法權益**。訴爭商標核准註冊時在先權利已不存在的，不影響訴爭商標的註冊。」
40. 在先權益還有其他商業標誌，如：地理標誌；知名商品特有名稱、包裝、裝潢；域名；作品標題(書名)；角色名稱等。可透過商標法或反不正當競爭法尋求保護。

41. 現行之「商標審查及審理標準」將以往的「商號權」更名為「字號權」，對於企業名稱的簡稱、事業單位及其他組織的名稱及簡稱、個人合夥及個體工商戶的字號及簡稱，依照「商標審查及審理標準」之規定，均為商標法第 32 條前段規範的在先權利。
42. 姓名包含登記於戶口名簿上的正式姓名和藝名、筆名等非正式姓名。
43 「商標標誌構成受著作權法保護的作品的，當事人提供的涉及商標標誌的設計底稿、原件、取得權利的合同、**訴爭商標申請日之前的著作權登記證書**等，均可以作為證明著作權歸屬的初步證據。」
44. 北京知識產權法院 (2017) 京 73 行初 1622 號行政判決書，http://www.bjcourt.gov.cn/cpws/paperView.htm?id=100682775310&n=1，最後瀏覽日期 107 年 9 月 12 日。
45. 商標評審委員會關於第 13408241 號「大有豐 DAYOUFENG 及圖」商標無效宣告請求裁定書。此商標除構成損害他人在先權利外，亦構成商標法第 44 條第 1 款其他不正當手段取得註冊。
46. 請參見「2017 年商標評審典型案例」之案例 11，網路連結同註 23。
47. 請參見「2016 年商標評審典型案例」之案例第 12，網路連結同註 15。
48. 「布加迪威龍酒店與度假村 BUGATTI VEYRON HOTELS AND RESORTS」商標無效宣告案第一審行政訴訟即以此標準突破區分表分類，適當地擴大保護。