

# 涉及現行商標法第三十七條第十四款之案例簡介

簡印芬

## 一、引言：

民國八十七年十一月一日施行之商標法，在第三十七條有關商標不得申請註冊之原因，增列了第十四款之規定，即：「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，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，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」。惟同條款但書則規定：「但得該他人同意者，不在此限」。是以此一條款施行以後，如商標創用人發現與之曾有業務往來、地緣或其他具體關係之廠商或個人，將相同或近似之商標搶先在同一或類似商品中申請註冊者，即得依此一條款之規定干涉其註冊，又因此一條款之構成要件十分明確，只要商標創用人掌握明確之證據，如雙方交易往來之文件、信函等，主管機關應可依其申請儘快予以審結，對於疏於將商標申請註冊之商標創用人而言，誠為一大保障。

## 二、案例及思考：

由於前揭條款係於去年十一月一日開始施行，加上近年智慧財產權之觀念及重視程度在消費者與業者心中逐漸提昇其重要性，對於自身所創用之商標，創用者多能儘早申請註冊，以避免節外生枝，並取得充分之保障，故針對此一條款所提出於主管機關之爭議案件，迄今應尚屬少數，且態樣多集中在雙方「契約、業務往來」之關係，乃筆者在此謹就個人所得見之三個案例加以介紹，並提供個人之思考意見如后：

### (一)「RO TOM」商標案：

案情：「RO TOM」乃一美商(A)創用於機油商品之商標，不料，竟遭國內某同業(B)於一九九七年九月三日搶先申請註冊於相同之商品，經(A)向商標主管機關訴稱(B)曾於一九九七

年八月間向其洽購「RO TOM」商標之機油，並於同年九月五日正式下訂單，且提出同年九月八日(B)之傳真函為證，而因該傳真函中確提及「RO TOM」之LOGO已收到，「有關『油』標籤標示方面，……不知在 貴公司在標示上除了API外，是否尚有其他已獲認證標示且印於標籤上，以強化對客戶之說服力」、「本公司於九月五日所發出之訂單是否已收到」、「可否麻煩書寫『機油礦物油』……之產品說明」、「煩請提供『RO TOM』之LOGO正面以作為國內文宣品製作之用」等事項，商標主管機關即以國際間洽購商品非一朝一夕即可促成，認(B)於一九九七年九月三日提出「RO TOM」商標申請註冊之前，即有與(A)洽購商品之事實，則其竟於正式下訂單之前二日，以字母完全相同之「RO TOM」作為商標圖樣，並指定使用於同一之機油、油精等商品申請註冊，自已違反商標法第三十七條第十四款之規定。

思考：本案商標主管機關未拘泥於證據日期之形式審查，而以傳真函中書寫之內容推論(B)於申請商標註冊之前，即因向(A)洽購商品而知悉「RO TOM」商標，此一符合商業交易習慣及認真審閱證據實質內容之審查，應值鼓勵。

### (二)「AJANTA」商標案：

案情：印度商(C)早於一九九五年即以「AJANTA」作為其掛鐘商品之商標，而香港商(D)透過其在澳洲之負責人，向(C)之相關公司訂購印有「AJANTA」商標之掛鐘等商品，有發票、銀行信用狀及(D)發予(C)之相關公司之回覆函等資料可以為證，乃商標主管機關即審認(D)以相同之「AJANTA」商標指定用於時鐘、鐘

錶商品申請註冊，已違反商標法第三十七條第十四款之規定。

思考：本案(D)並未直接向(C)購買商品，而係向其相關公司購買，然因交易文件中有載明「AJANTA」商標，故商標主管機關並未特別究明所謂「相關公司」與(C)之關係，仍認(D)所申請註冊之商標有違反前揭條款之規定，由此可見，只要能證明雙方有間接之業務往來關係，亦得主張此一條款。

### (三)「DELUXE WILSON」商標案：

案情：美商(E)主張國內廠商(F)與其前手曾有業務往來關係，應知其使用於高級裝飾耐火板、地板等相關建築材料之「WILSONART」商標，然竟以近似之「DELUXEWILSON」商標指定於合板、壁板、地板等商品申請註冊，有商標法第三十七條第十四款之適用。經商標主管機關審查，則以二商標予人寓目印象有別，且相同之「WILSON」乃普遍常見之外國人名，不具獨創性，於類似商品中亦有人以「WILSON」作為商標圖樣者，因而認(F)以「DELUXE WILSON」商標申請註冊，並無違反前揭條款之規定。

思考：本案(F)與(E)之前手曾有業務往來關係，並未遭商標主管機關質疑，然卻以雙方商標相同之部分「WILSON」乙字，為常見外國人名，於類似商品亦已有人以之作商標圖樣申請註冊為由，認無前揭條款之適用。由此可見，商標之構成近與否與商標之獨創性如何，仍為此一條款成立之重要判斷因素。

## 三、結語：

本文所介紹有關商標法第三十七條第十四款之三個案例，均係本事務所內部所承辦，而筆者亦曾

於商標主管機關官員列席之會議中，親聞此一條款中有關「地緣關係」之該當案例，即繫案二造之地址僅在斜對面，故商標主管機關乃認確具地緣關係而有明知搶註商標之情事，至於許多廠商以雙方為「同業關係」主張此一條款，則並未為商標主管機關所採，蓋「同業關係」之範圍實過於廣泛，仍須有具體之契約或業務往來文件，始符合此一條款所規定之關係。又，筆者另認此一條款之成立尚須申請註冊之商標與他人先使用之商標係使用於「同一或類似商品」，似過於嚴格，無法確實保障商標創用人之權益，蓋以目前企業規模及經營產品趨向多元化，縱商標創用人疏於申請商標註冊，惟為遏止明知之人搶註商標之行為，影響商標創用人業務之推展，在條文中有關商品之部分，理應放寬為「性質相關聯」之商品，較為合理，否則仍會有許多案件落得令人扼腕之結果，不知各位看官是否同意？

代辦專利商標申請 疑難處理

業務請洽

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市104長安東路二段一二號九樓  
電話：(02)2215-6111(總機)

台南所：台南市2府連路三六四號四樓  
電話：(06)2743866(總機)