冠中智訊

|專利・商標・著作・法律|

第 34 期

2022/03 出刊

冠中智訊 ISSN 2310-2055

發 行 人｜吳宗達　　發行單位｜冠中國際專利商標事務所

發行地址｜408 台中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓　　電 話｜886-4-24726466

冠中國際專利商標事務所
Kingcraft International Patent & Trademark Office

認識我們

冠中自 1991 年創立迄今，受理國內外專利、商標、著作權之諮詢、規劃、管理及申請，在創辦人吳宗達先生的帶領之下，台灣本所與中國擁有最精銳的專業團隊，秉「誠信為冠·敦厚為中」的精神，為眾多客戶提供全方位的智財權服務。

除了代理本國與大陸專利商標案件外，冠中還串聯了全球各國代理人及律師的服務網絡，我們能成為您智慧財產權佈局策略的重要夥伴，共同為您以及您的企業建立強而有力的智慧財產權保護網。

連絡資訊

電話：
04-24726466

傳真：
04-24726468

地址：
408 臺中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓

網站：
www.king-craft.com.tw

電子郵件：
kc.service@king-craft.com.tw

更多線上服務

LINE
微信
FB：**冠中智權百科**

冠中智訊

|專利・商標・著作・法律|

第 34 期 2022 年 03 月號

主題目錄

專題研討

編者前言 P1
美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務──ZEROCLCK V. APPPLE INC 案 P2

新知正夯

美國專利及商標證書邁向電子化 P6
「元宇宙」商標布局沒？提醒注意指定新興商品 P8
元宇宙世界對智權的新挑戰──2022.2.19 商標研討會回顧 P13

案例觀察

當商標遊走在英文與拼音之間：商標的國際與在地 P20
對決惡意搶註　大陸商標維權成功經驗分享！ P24
毒樹之果買不得！那些大陸商標轉讓案例教會我們的事 P27

能量補充

加拿大商標異議程序簡介 P 31
|智權動態|新加坡發明專利可於寮國登記生效 P32
|智權動態|歐亞經濟聯盟商標官方收費表已批准將生效 P33
|智權動態|緬甸商標法新制度 Grand-Opening 階段推遲 P33

更多《冠中智訊》

單篇文章閱讀：http://www.king-craft.com.tw/news_list.asp
各期季刊下載：http://www.king-craft.com.tw/download_news.asp
聯絡我們：http://www.king-craft.com.tw/contact.asp

交流討論・智權諮詢

LINE　WeChat

美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務
精彩文章系列 敬請耐心等候

編者前言

於《冠中智訊》第 33 期曾冠銘專利師「美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務——DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC 案」一文，以案例分享了美國手段功能用語在專利範圍中的運用以及被如何解讀與認定上的實務部份有精闢的分析及討論，如此對於手段功能性用語的實務以深入淺出的文章形態呈現，實為一難得一見的體材。

惟僅見及針對一案分析的內容，似有意猶未盡之憾，因此，商請筆者再針對更多的案例進行深入的解析，以利整理出更多的規則以及實例可供運用。今經筆者整理，再針對同一議題透過不同的案例，分別是 ZEROCLCK V. APPPLE INC 案以及 MTD PRODS V. IANCU 案的解析，最後擬再以 Williamson 案為總結的歸納，形成美國手段功能用語於專利範圍中可被接受規則的完整研究分析。

由於美國案例一向是台灣智慧財產權法制重要的參考，特別是台灣專利關於手段功能用語的規定就是參考自美國之法規，探討美國文獻之重要性可見一斑，曾冠銘專利師此一系列文章必然對於專利的從業人員，甚至於想要申請專利的產業有所助益，實不能錯過！因專題篇幅較大，本期及後續幾期將分別刊登，最後擬再以「美國手段功能用語專利權範圍解釋之探討」一文進行總結，尚請各位讀者耐心等候。

美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務
——ZEROCLCK V. APPPLE INC 案

【曾冠銘 專利師】

2018 年 ZEROCLCK V. APPPLE INC 案

訴訟簡介

Zeroclick LLC 在北加州地方法院控告 Apple INC，主張專利第 7,818,691 號之請求項 2、25 及專利第 8,549,443 號請求項 19 的專利權，地方法院認為所主張的請求項因不明確而無效，而不明確的原因為請求項記載手段功能用語，且請求項並未揭露充分的結構，而聯邦巡迴上訴法院認為地區法院並未承擔相關調查義務及尋找相關事實支持請求項記載手段功能用語的結論，因此廢棄地區法院的判決。

系爭專利

‘691 及 ‘443 號專利是關於調整圖形化使用者介面裝置，例如電腦、手機，調整的內容是允許以「指標(pointer) 」或「接觸移動(touch movements) 」 控制介面，以取代滑鼠點擊，更明確的是，所欲請求的發明考慮透過 ‘691 專利請求項 2、52 中記載的「兩步驟的方法」或 ‘443 專利請求項 19 中記載的「對於使用者介面程式碼製造兩個組態的改變」更新現有的使用介面程式。

地區法院

關於解釋請求項是否涉及美國專利法第 112 條第 6 項規定過程中，地區法院發現 ‘691 專利請求項 2、52 記載的限制要件「程式(program)可以操作指標移動」為手段功能用語，地方法院認為「程式

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

(program)」一詞就像「手段(means)」執行操作指標移經螢幕的功能；地區法院也認為 ‘443 專利請求項 19 中記載的「使用者介面程式碼(user interface code)被配置為偵測一個或多個被使用者手指在螢幕上沒有施加壓力觸摸的移動位置，並由此確定所選的操作模式」為手段功能用語。

地區法院認為「使用者介面程式碼(user interface code)」如同「手段(means)」一詞執行雙重功能，其中一個功能為「偵測一個或多個被使用者手指在螢幕上沒有施加壓力觸摸的移動位置」，另一個功能為「確定所選的操作模式」。

聯邦巡迴上訴法院

聯邦巡迴上訴法院重申，在判斷手段是否適用美國專利法第 112 條第 6 項規定首先須判斷請求項是否存在「手段(means)」一詞的原則，如果請求項並未採用「手段(means)」一詞則建立一個不適用於美國專利法第 112 條第 6 項規定之可推翻的假定，但是當挑戰者表明請求項並沒有敘述充分的結構定義，或只記載功能而沒有敘述執行功能的充分結構時，假定則可以被推翻，且推翻假定時挑戰者必須確立優勢證據。

此外，聯邦巡迴上述法院也強調 Williamson 案中判斷是否涉入手段功能用語的主要判斷方式「請求項中的辭彙是否為技術領域中具有通常知識者認為具有充足的結構意涵」，且前述的判斷必須在傳統解釋請求項的原則下進行，除了必須再逐項要件判斷的基礎下，更需參考內部證據及外部證據。

爭議的限制要件並沒有使用「手段(means)」一詞，而具有一個不適用手段功能用語的假定，Apple 公司雖然爭執限制要件必須解釋為手段功能用語，但是卻沒有提供證據支持其論點，Apple 公司並沒有

承擔舉證責任。因此不適用手段功能用語的假定並未被推翻，然而，地區法院卻支持 Apple 公司的論點，但沒有被記錄的證據支持其最終的結論。

聯邦巡迴上述法院基於至少三個原因認為地區法院把「程式(program)」與「使用者介面程式碼(user interface code)」視為替代「手段(means)」的隨機詞(nonce words)，以推翻不適用手段功能用語的假定的作法是錯誤的。

第一：爭議詞包含功能性語言並不會自動將辭彙轉換為手段功能用語。

第二：地區法院的分析將辭彙從語境中消除，語境強烈的建議該辭彙普通、一般的意義，舉例而言 ‘691 專利請求項 2、52 記載的「使用者圖形化界面(graphical user interface)」，在前言即澄清可以包含使用兩步驟的方法之「一種更新的現存程式」；

‘443 專利請求項 19 中類似的拘束「使用者介面程式碼(user interface code)」，「程式碼(code)」意指被使用請求項中記載的 「兩個組態的改變」進行更新；「程式碼(code)」儲存在連接至處理器的記憶體，處理器是配置以接收來自於螢幕有關於使用者手指接觸位置的資訊，有鑑於此，技術領域中具有通常知識者可以合 理的從請求項語言中辨識 ‘691 專利請求項 2、52 使用的「程式(program)」一詞及 ‘443 專利請求項 19 使用的「使用者介面程式碼(user interface code)」並非一般性辭彙或而是具體的參考了習知的使用者介面程式或程式碼。而專利範圍中改良的「圖形化界面(graphical user interface)」與先前技術的區別撰寫於說明書中，於 691 案說明書習知技術的欄位中記載，所有圖形介面的程式設計設計均基於以下思想：使用滑鼠（或指標裝置）的移動來結合按兩下，按一下，向上和向下來定位「圖形化

界面(graphical user interface)」控制項按下按鈕以啟動「圖形化界面(graphical user interface)」控制項的功能。』本發提供了僅針對指標移動的電腦介面的設計，‘443 案需點擊即可啟動「圖形化界面(graphical user interface)」的某些元件的概念已經是 ‘691 案常規「圖形化界面(graphical user interface)」的典型實施例，以及如何由電腦生成它 ‘443 案 Apple 公司並沒有提供其它內部證據或外部證據，如此一來對於結論投下疑問。

第三：地區法院並沒有相關的發現能夠得到傳統的「圖形化界面程式(graphical user interface program)」或「程式碼(Code)」是用於普通用語且適用於「手段(means)」 的結論。地區法院援引前例：以『模組(module)』一詞僅為對於執行特定功能的軟體或硬體的廣泛說明，但仍並不足夠證明本案的「程式(program)」以及「使用者介面程式碼(user interface code)」也是個隨機詞，進而將其解釋為手段功能用語。

美國專利及商標證書邁向電子化

【崔可薇 國外部專員】

「就像許多其他服務機構和組織一樣，我們的業務實踐必須迫切且不斷地發展，以滿足希望受我們幫助及保護其寶貴知識產權的發明家和企業家的需求。考慮到這一點，我們宣布將在 2022 年發布專利和商標註冊證電子化轉變。」

—Drew Hirshfeld, Director of the USPTO

專利

美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO）已經發布了通知擬議修改條文[1]，以徵求公眾對於擬議修改證書電子化條文的回饋。於現行的法規中(37 CFR 1.315)，USPTO 必須就專利紀錄的通訊地址交付或郵寄專利證書。根據擬議修改的條文，USPTO 不再需要寄送實體的專利證書，僅需透過官方調閱文件之系統(例如 Patent Center 或 PAIR)發出電子專利證書。此項改變對於專利權人可帶來許多好處，例如只要在官方發配證書號碼後的一個禮拜即會電子轉出印有 USPTO 戳印及局長簽名之電子專利證書，大大縮短了每件已核准專利之待處理時間約兩週。

此項改變也是另一種象徵往全面電子化向前邁進一步。自 2001，USPTO 實施專利電子送件系統，包含了 Image File Wrapper system, eOffice Action program, Public/Private PAIR 以及 Patent Center 等線上作業以精簡相關處理流程。

[1] 參見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/12/15/2021-27117/electronic-patent-issuance，意見必須在 2022 年 2 月 14 日之前讓官方收到，以確保納入考量。

商標

在商標條文上沒有類似的修改必要，因此不會有機會徵求公眾對於擬議修改證書電子化條文的回饋。但 USPTO 仍相信能讓公眾給予對這項修改的回饋是非常重要的，因此 USPTO 近期對於電子化取代紙本證書一事發布「徵求公眾意見[2]」，官方預期在 2022 年春季開始實施商標電子證書之轉換。相同於專利，此項轉變將為商標權人帶來許多好處，既更容易取得且省時，不論在檢視、下載或選擇印出都更有多餘的時間可調配；這一轉變也將使官方能夠比當前的流程快 1-2 週來頒發商標註冊證，也大幅減少紙本的作業流程 (現今官方平均一週印出 6000-9000 件商標證書)。

未來

改變電子化證書後，客戶若有想持續收到紙本的需求也毋須煩惱，USPTO 仍可提供紙本的服務，僅需支付官費(以每份文件計算)。證書上依然會有官方之浮雕戳印以及局長簽名；在電子形式上，官方計劃使用電子印章和電子簽名來正式授權專利或商標。

因此透過收集公眾關於電子專利和商標的回饋，官方可以盡可能充分考慮所有觀點，提供客戶公眾期望所需，以確保滿足不同面向的需求。

資料來源─編譯整理自 USPTO：
https://www.uspto.gov/blog/director/entry/modernizing-how-we-issue-patents?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term= (2021 年 12 月 10 日發布)

[2] 參見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/12/15/2021-27116/uspto-to-begin-issuing-electronic-trademark-registration-certificates，意見徵求截止日後來經官方公告更正 (https://www.federalregister.gov/documents/2021/12/20/C1-2021-27116/uspto-to-begin-issuing-electronic-trademark-registration-certificates)，因此，意見必須在 2022 年 1 月 14 日之前讓官方收到，以確保納入考量。

「元宇宙」商標布局沒？提醒注意指定新興商品

【張甘穎 商標專員】

前言

從加密球鞋的先實體後虛擬，到現在的虛擬球鞋先虛擬後實體，究竟，對商標有何影響？想要搶攻新興的元宇宙市場[3]，如何提出商標申請？如何保障已擁有的商標權益？可以從走在時尚產業前端的 NIKE，以及商標商品的更迭來看這件事。

對 NIKE 商標的觀察

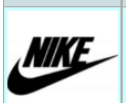
許多商標註冊人誤以為申請商標取得商標註冊後，就可以一勞永逸，等待延展，其實不然。商標面對著市場競爭，因應行銷，會有許多變化，譬如 NIKE 在 1996 年、2013 年在第 9 類申請了 NIKE 商標後，2016 年、2021 年短時間內又一再提起近似商標之申請案，為何這樣？除了商標圖樣以外，從指定商品也可以看出端倪。

1996 年 NIKE 商標的指定商品為「各種眼鏡……」等，2013 年指定商品為「手機護套、智慧型手機……」等，2016 年因應推出的居家運動和健康計畫而提出新的商標申請[4]，2021 年則提出可下載及不可下載之虛擬商品及其線上零售商店等相關商品及服務。在在顯示 NIKE 商標及指定商品的變化隨著事業擴張及需求而調整布局。

---

[3] 元宇宙或許還是個尚未正式定義之詞，有各種切入角度，或狹或廣，本文對於元宇宙之理解撰文背景之資料參考為：〈Nike 擴大元宇宙佈局，宣佈收購虛擬鞋品牌 RTFKT！還有哪些野心？〉，數位時代，2021.12.14 https://www.bnext.com.tw/article/65972/nike-metaverse；〈Gucci 推無法穿出門的虛擬鞋！NFT、社群媒體助攻，「國王的新衣」成時尚新趨勢〉，數位時代，2021.04.20 https://www.bnext.com.tw/article/62340/gucci-wanna-fashion-；〈被馬斯克「穿」紅的虛擬球鞋品牌 RTFKT，將如何影響時尚產業？〉，未來商務，2021.05.10 https://fc.bnext.com.tw/articles/view/1355。

[4] 其中第 41 類相較於 2014 年申請的「NIKE」商標，新增指定娛樂服務。

商標圖樣	圖樣文字分析	商品類別	商標種類	案號	申請日/優先權日	申請人中文名稱	註冊公告日(卷期)
	NIKE	009、035、041	商標	110077008	110/10/26	荷蘭商耐克創新有限合夥公司	
NIKE	NIKE	009、035、041	商標	110077012	110/10/26	荷蘭商耐克創新有限合夥公司	
	NIKE	009	商標	00839777	085/08/19	荷蘭商耐克創新有限合夥公司	088/03/16 (26-006)
NIKE	NIKE	009	商標	01665106	102/08/30	荷蘭商耐克創新有限合夥公司	103/09/16 (41-018)
	NTC NIKE TRAINING CLUB	009、025、035、041	商標	01836971	105/03/07	荷蘭商耐克創新有限合夥公司	106/04/16 (44-008)

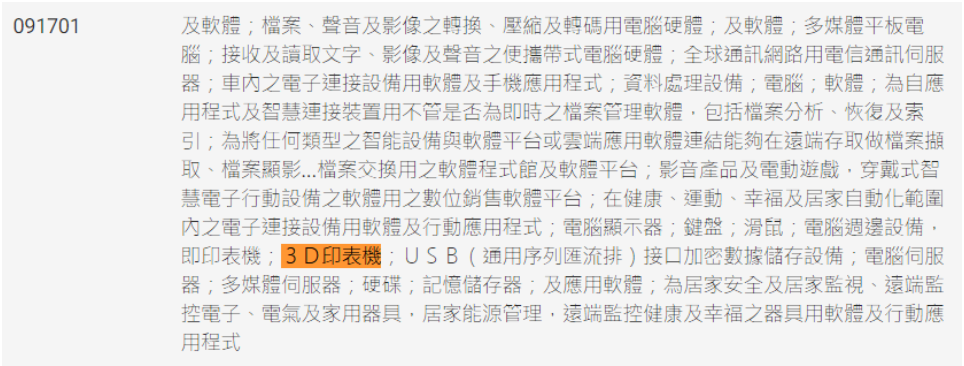
隨著事業經營的產業擴大，商標權人必須留意已取得的商標權利範圍是否足以涵蓋，畢竟在我國商標權是需要透過申請註冊核准後始能獲得的權利。當時尚產業不只是鞋子、服裝、眼鏡，跨入智慧型穿戴裝置、跨入文化或競賽活動舉辦、參與健身教育、娛樂服務…等等，如果還在固守第 9、25 類傳統的指定商品，沒有意識到商標已經跨足其他商品或服務而應補充申請、跨大商標權範圍，不啻是給予競爭者奪走商標獨占的可趁之機。

對尼斯商品分類的觀察

「智慧眼鏡/手錶/戒指」方興時，雖然智慧眼鏡/手錶/戒指通常含有電腦軟體、螢幕並具收發訊息等功能，或許申請人會認為商品仍然具有傳統眼鏡/手錶/戒指的功能或型式，認為「眼鏡/手錶/戒指」的中文語意較為上位可以涵蓋擴充手錶功能的「智慧眼鏡/手錶/戒指」，而將商標指定於第 9 類「眼鏡」、第 14 類「手錶；戒指」，然於 2016 年尼斯分類新增「智慧手環(測量儀器)、智慧眼鏡、智慧手錶」等商品，台灣也相應在「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」新增 0962「穿

戴式電子裝置」商品組群，則早先申請指定在「眼鏡/手錶/戒指」商品上取得註冊的商標還能對競爭同業主張商標權嗎？恐怕自己先面臨商標三年未使用的撤銷爭議！

「3D 印表機」從工業影響漸漸延伸到多產業並在終端消費者之間掀起話題而爆紅時，有商標一度被核准指定在 0917 電腦軟硬體相關商品中[5]，然最終 2015 年尼斯分類新增「3D 印表機」，台灣相應在「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」確立將該商品歸於 0732 屬於機械器具商品。不過，商品分類之目的畢竟只是提供商標行政管理及檢索之用，商標之間是否混淆誤認，仍然回歸指定商品之具體文字，則歸屬不同類別只是涉及規費計算，與商標專用權範圍較為無關。不過，與前述「智慧眼鏡/手錶/戒指」相仿，倘若申請人僅僅挑選爆紅當時官方公告的參考規範名稱，而申請指定在第 9 類「印表機」的商標，其商標權範圍勢必難以涵蓋到嗣後公告的第 7 類「3D 列印機」。



091701	及軟體；檔案、聲音及影像之轉換、壓縮及轉碼用電腦硬體；及軟體；多媒體平板電腦；接收及讀取文字、影像及聲音之便攜帶式電腦硬體；全球通訊網路用電信通訊伺服器；車內之電子連接設備用軟體及手機應用程式；資料處理設備；電腦；軟體；為自應用程式及智慧連接裝置用不管是否為即時之檔案管理軟體，包括檔案分析、恢復及索引；為將任何類型之智能設備與軟體平台或雲端應用軟體連結能夠在遠端存取做檔案擷取、檔案顯影...檔案交換用之軟體程式館及軟體平台；影音產品及電動遊戲，穿戴式智慧電子行動設備之軟體用之數位銷售軟體平台；在健康、運動、幸福及居家自動化範圍內之電子連接設備用軟體及行動應用程式；電腦顯示器；鍵盤；滑鼠；電腦週邊設備，即印表機；3 D印表機；ＵＳＢ（通用序列匯流排）接口加密數據儲存設備；電腦伺服器；多媒體伺服器；硬碟；記憶儲存器；及應用軟體；為居家安全及居家監視、遠端監控電子、電氣及家用器具，居家能源管理，遠端監控健康及幸福之器具用軟體及行動應用程式

（註冊第 01866186 號商標指定的部分商品）

#0732 其他機械器具（此標題涵義廣泛，不可列為商品名稱）

製鎖機；配鎖機；油槽；蒸氣蓄積槽；中壓瓦斯貯存槽；多葉扇角分離槽；球拍穿線機；球拍拉線機；牙籤整理機；瓦斯鋼瓶整理機；自走式揀選機；電動揀選郵件之機械；電動揀選郵包之機械；防止海洋生物黏著器；自動標籤剝離機；潤滑機；雕刻機；真空灌蠟脫蠟機；填充玩具製造機械；油蠟注入機；製相框機械；漁網製造機；陶器製造機；磁磚製造機；多層次立體自動倉儲設備；噪音污染防治處理機；鑰匙複製機；陶工旋盤；可撓軟管用的機械式捲軸；工業用揀選機；電動拉坯機；自行車組裝用機械；自動化倉儲設備；機械式捲取機；繩索製造機械；船舶用自動錨；3 D列印機；３Ｄ生物列印機；餘選機；３Ｄ列印筆

（2022.01 撰文時智慧局公開的商品及服務名稱分類查詢截圖）

[5] 例如：2015 年申請，在 2017 年順利註冊的註冊第 01866186 號商標。

結語

在筆者有限的腦袋、看好虛擬時尚的發展及觀往知來的眼光中，只能說，商標不能一味求廣、求彈性，精準註冊在實際使用的商品上反而可能因此更有體質因應十年專用期的科技發展變數。所謂的創新，就是站在巨人的肩膀上，在現狀中創造新的應用、價值或體驗，智慧錶，還是一樣是可以看時間的錶，或許也是縮小版的簡易型手機，誰能預知官方為他創設了新的商品組群呢？3D 掃描及打印機，對終端消費者而言，只是 2D 到 3D 的差別，指定商品卻根本分別歸屬於不同的商品分類。

在過去，虛擬寶物通常搭載著遊戲軟體一同提供，指定在電腦軟體並無疑慮，而今，虛擬時尚的衣服、鞋子獨立出售，有諸多藝術家、設計者參與其中，且不乏單獨出售者，這，還是電腦軟體嗎？當虛擬服飾不是跟軟體廠商購買而是上服飾店選購時，與有實物的傳統服飾是否類似？虛擬時尚，將會是第 25 類裝扮修飾個人外觀的服飾商品，或將會屬於需與第 25 類交叉檢索的第 9 類電腦軟體商品呢？而且，即使同樣處在第 9 類，即使「可能」同樣是可下載的電腦程式，但是，誰知道呢？會不會又為它們新增商品組群呢？或者又有其他可能性？咱們拭目以待。

商標名稱	NIKE & Swoosh Design	
商標標無 / 圖樣顏色	平面/黑色	
圖樣中文		
圖樣英文	NIKE	
圖樣日文		
圖樣記號		
聲明不專用		
商標圖樣描述		
說明文字內容		
類別 009	商品/服務名稱	可下載的虛擬商品，即線上及線上虛擬世界使用之足部穿戴物（靴鞋襪）、衣服、頭部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼鏡）、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件為主的電腦程式。
	類似組群	0208、0917、091701、091703、0939、0962、1205、1802、1805、2501、250102、2503、2510、2706、2802、351903、351930、351935、4210、9900
類別 035	商品/服務名稱	以虛擬商品（即線上使用之足部穿戴物（靴鞋襪）、衣服、頭部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼鏡）、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件）為主之零售商店服務；以虛擬商品（即足部穿戴物（靴鞋襪）、衣服、頭部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼鏡）、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件）為主之線上零售商店服務。
	類似組群	091703、1205、1802、1805、2501、250102、2503、2510、2706、2802、351903、351930、9900
類別 041	商品/服務名稱	娛樂服務，即提供線上不可下載之可於虛擬環境中使用的虛擬足部穿戴物（靴鞋襪）、衣服、頭部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼鏡）、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件。
	類似組群	091703、1205、1802、1805、2501、250102、2503、2510、2706、2802、351903、351930、4106、9900

NIKELAND

Word Mark NIKELAND

Goods and Services IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories for use online and in online virtual worlds; downloadable computer software for interactive games for use via a global computer network and through various wireless networks and electronic devices; downloadable software for engaging in social networking and interacting with online communities; downloadable software for accessing and streaming multimedia entertainment content; downloadable software for providing access to an online virtual environment; downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments

IC 025. US 022 039. G & S: Footwear; apparel, namely, jerseys, pants, shorts, t-shirts, shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, vests, tank tops, track suits, jackets, anoraks, coats, underwear, belts, sports bras, socks, wrist bands, headbands, headwear, hats, caps, visors, sweatbands, sweaters, skirts, dresses, scarves, gloves; athletic apparel, namely, athletic uniforms; athletic tights; athletic sleeves; clothing for athletic use; footwear and apparel incorporating near field communication (NFC) technology

IC 035. US 100 101 102. G & S: Providing an interactive website and computer application software for virtual reality game services

IC 041. US 100 101 107. G & S: Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, accessories, digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays, and skins for use in virtual environments; virtual reality and interactive game services provided online from a global computer network and through various wireless networks and electronic devices; entertainment services, namely, providing online non-downloadable game software and online video games; entertainment services, namely, providing virtual environments in which users can interact for recreational, leisure, or entertainment purposes; entertainment services, namely, providing an online environment featuring streaming of entertainment content and live streaming of entertainment events; entertainment services in the nature of organizing, arranging, and hosting virtual performances and social entertainment events

IC 042. US 100 101. G & S: Non-downloadable computer software for the creation, production and modification of digital animated and non-animated designs and characters, avatars, digital overlays and skins for access and use in online environments, virtual online environments, and extended reality virtual environments

元宇宙世界對智權的新挑戰
——2022.2.19 商標研討會回顧

【智訊彙編小組】

由社團法人台灣商標協會及台灣資訊智財權協會共同主辦「Metaverse 美麗新世界的來臨──元宇宙對商標的新挑戰」的線上研討會，邀請具實務經驗及理論的專家，在 2022 年 2 月 19 日針對幾大議題聚焦討論並精彩落幕，智訊彙編小組很榮幸參與此一盛會，即使沒有購買比特幣或 NFT 也能一窺元宇宙世界的堂奧。

議題整理

主辦單位針對元宇宙對商標新挑戰擬出了幾個重要議題，研討會圍繞著這些議題進行討論，這些議題在宣傳 DM 上及會前通知中略有不同，首先就來統整一下議題：

宣傳 DM	會前通知
1. 現行企業如何在元宇宙中佈局商標？ 2. 目前的尼斯分類是否仍然可適用於未來「元宇宙」？ 3. 在虛擬世界中，侵權行為如何界定？ 4. 侵權行為人是遊戲商或玩家，被告真實身分如何確定？ 5. 是否需使用虛擬被告（fictitious defendant, John Doe 等）？	1. 在虛擬世界中，大品牌公司為何積極將商標置入在元宇宙中？ 2. 你知道有那些企業如何在元宇宙中佈局商標？ 3.目前的尼斯國際商品及服務分類是否仍然可適用於未來「元宇宙」？ 4.侵權行為人是遊戲商或玩家？在虛擬世界中，商標侵權行為如何界定？ 4-1.元宇宙中關於外觀保護的議題，包含著作權、商標權、商業外觀等權利的交界 5.被告真實身分如何確定？是否需使用虛擬被告（fictitious defendant, John

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

6. 實體法院與虛擬世界的法律機構關係為何？干涉和執行程度？ 7. 將來是否可能在元宇宙中產生新的商標法律秩序，包括註冊機關及重新申請？	Doe 等）？ 6.實體法院與虛擬世界的法律機構關係為何？干涉和執行程度？ 7.將來是否可能在元宇宙中產生新的商標法律秩序，包括註冊機關及重新申請？ 8.Right of publicity: 美國法形象利用權在元宇宙環境下的相關議題。

以上主要可以歸納為三大議題：商標申請布局、侵權界定，以及侵權主張。本文並非研討會的紀錄，僅將研討會全程的參與、對應上述議題後，轉化融合各講者重點意見後進行整理，或許更有助於讀者全面了解，感謝主持人、引言人及與談人的意見及分享[6]。

精彩內容整理

許多大企業甚至是政府機關紛紛加入元宇宙世界，例如 Walmart、NIKE、McDonald's、Amazon、首爾市政府、紐約證交所……等等，不只是固守既有產業，廠商甚至嘗試尋找並開闢自己在元宇宙世界的新角色，例如 Amazon 提供虛擬醫療服務、Walmart 經營加密貨幣及 NFT 業務……等等，元宇宙議題遍及商品及服務行業，不只是因為龐大經濟效益，更因為它是新的「通路」(或有文章主張它是「市場」[7])，不時有進軍元宇宙而相應提出商標新申請的新聞出現。其中，重要的商標指定類別包括：第 9、35、41、42 類等等，現行尼斯分類雖然仍然適用，但各行各業同時湧入指定這些類別，商標勢必非常擁擠，或許未來會藉由更細緻的分類或主管機關以實務及解釋而改變[8]，但緩

[6] 本次研討會講者為：賴文平(主持人，台灣商標協會理事長)；陳家駿(引言人，台灣資訊智慧財產權協會理事長、安侯法律事務所資深顧問律師)；劉蓁蓁(引言人，智慧財產局商標權組組長；王偉霖(與談人，資策會科技法律研究所所長)；李紀寬(與談人，清華大學科技法律研究所助理教授)；吳麗娟(與談人，Acer 宏碁法務長)；劉孔中(與談人，新加坡管理大學法學院教授)；賴苡安(與談人，勤業國際專利商標事務所合夥律師)。

[7] 盧希鵬(台灣科技大學資訊管理系特聘教授)，元宇宙：未來的市場結構，聯合報，2022 年 02 月 22 日，https://udn.com/news/story/121739/6114376。

[8] 例如：數位科技發展日新月異的情形下，韓國商標審查指南修正要求指定商品「software」應加註具體用途，而且在審查與「software」有關的商品和服務的近似性時，必須考慮到用途及性質，以便避免對其來源造成混淆。該審查指南已於 2021 年 1 月 1 日生效，詳參《冠中智訊》第 30 期-|國際動態| 韓國商標修正軟體商品的審查指南(http://www.king-

不濟急，有些廠商因此選擇突破至其他較不擁擠的領域(例如：WALMART 積極布局在第 36 類「虛擬貨幣金融交易」，而 AMAZON 積極往醫療領域深耕)，各家品牌均紛紛加入遊戲規則設計的行列。

就行銷角度而言，置入行銷避免被遺忘，就法律層面而言，美國已不乏有品牌商被法院判決敗訴的案例出現，被告以其利用他人商標之目的係為了增加消費者真實沉浸式體驗的必要性、藝術抗辯或言論自由等理由說服去法院其在虛擬世界中利用真實世界的商標有理，因此，原告品牌商避免敗訴風險的最佳途徑就是進行商標權商申請登記。

當然，除了商標權的保障，其他可以考慮的經營管理品牌模式可以是：

1. 開放使用的心態接納，默示或直接同意他人使用。
2. 對未經同意使用者，以宣導或利誘等軟性方式禁用，以減少侵害。
3. 單純插旗進行宣傳行銷或舉辦活動。

原告與被告在虛擬世界中都有可能產生如何特定的問題，例如虛擬身分受到的侵害時，是否等於真實世界中的人也受到侵害？虛擬遊戲中的玩家創造的虛擬物被其他玩家複製時，如何主張權利？當真實世界中的人物的身分在虛擬世界中被隱藏保護、當真實人物可以有多重虛擬身分時，如何特定身分成為挑戰，不論是作為原告或被告，都需要其背後真實的人物主張權利或承擔責任，當然科技發展下，也不排除有一天會發生被告的真實身分完全不重要的情形，則虛擬世界也可能產生獨立的一套仲裁機制。也有可能，當未來虛擬世界逐漸成為真實生活一部分時，實名制也可能是更遠未來的發展方向，虛擬世界將可能只是真實世界數位化的一個運算或關鍵字。以現在網路的世界觀察，社群經營的地域性或全球性、事實認定的差異，在消費者混淆誤認、是否為著名商標等判斷上，也同樣會在虛擬世界中的個案上產

---

craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=4&nid=313)。然而，台灣至今仍然固守傳統解釋，當前案指定「電腦軟體」時，可以無限制阻止任何行業的後案以近似商標指定「特定行業的電腦軟體」，即使市場證據可以證明雙方行業迥然不同。

生影響。準據法及管轄法院一般不會成為問題，如同現在的線上平台，會事先與使用者約定，並可能有平台業者的自律規範。或許，未來的虛擬世界也會產生一個獨立的爭議處理機制，或許，虛擬世界將成為一個世界上新興的國家，創造出一個新的註冊登記平台，由新的主管機關和法院掌管事務也不無可能，端視科技發展。

回到現在過渡時期的現實世界中，雖然美國在知名建築物的案例中，原告因為法院支持被告沉浸式體驗的主張而敗訴，然而，著作權仍然是很重要需要留意的，在數位化(虛擬實境化)的過程中，具體情形可能因為受到著作權的保護，無法完全比照實體世界情形還原。此外，美國法院已有不少案例判決支持原告對於「形象利用權」(right of publicity)的主張，判定被告侵害原告的形象權，因為個人形象被數位化後，消費者可能基於該形象印象而錯誤地以為有獲得他人授權而利用。

結語

全人類正邁向元宇宙這個美麗新世界，航班已經啟程而無人可以自外，商標先行、盡早申請是重要準則。目前看起來，各大巨頭都是立基在既有實體領域再補充申請通往虛擬世界發展的元宇宙概念商品或服務，例如：

AMAZON 除了持續布局軟體即服務(SaaS)以外，也補充申請「電腦服務，即提供線上虛擬環境以利他人進行數位動畫創作與製作」服務；

WALMART 除了零售商店、電子支付及行動支付以外，積極申請「為他人開發和設計虛擬零售商店、虛擬商店和虛擬陳列室提供非同質化代幣(NFTS)認證的數位商品的買賣雙方線上市場」、「虛擬貨幣金融交易」；

McDonald's 不只是增加申請虛擬餐廳，更是積極申請「虛擬食品和飲料產品」、「虛擬音樂會和其他虛擬活動」；

NIKE 增加申請「可下載的虛擬商品，即線上及線上虛擬世界使用之

足部穿戴物（靴鞋襪）、衣服、頭部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼鏡）、包包、運動包、背包、運動器材、藝術品、玩具及配件為主的電腦程式……」等等。

從行銷的角度來看，不參與將代表被未來的消費者遺忘，就法律層面來看，實體世界中涇渭分明的行業在虛擬世界中可能通通是電腦軟體業，一方面，商標權人現有的商標權可能不足以應付元宇宙世界，另一方面，各行各業湧入虛擬世界時，商標突然產生稀缺性：

不補充申請商標，輕則代表未來進入元宇宙世界前只能先行更換品牌，重則代表實體世界的品牌在元宇宙虛擬世界中是侵權商標！

不過目前看來，在中國大陸申請元宇宙商標暫時會踢到鐵板。中國大陸一向對商標指定商品進行最嚴格解釋，突破官方非規範名稱而註冊較為困難，在商標圖樣上，國家知識產權局又特別反對「蹭熱度」的名稱、無明顯使用目的等的惡意商標申請，包括騰訊在內已經有許多知名企業的元宇宙商標的註冊申請被駁回，後續爭取程序是否能夠突破？值得持續關注。倘若官方的態度嚴格解釋而在商標申請受阻的情形下，其他智權保障是否能跟得上？

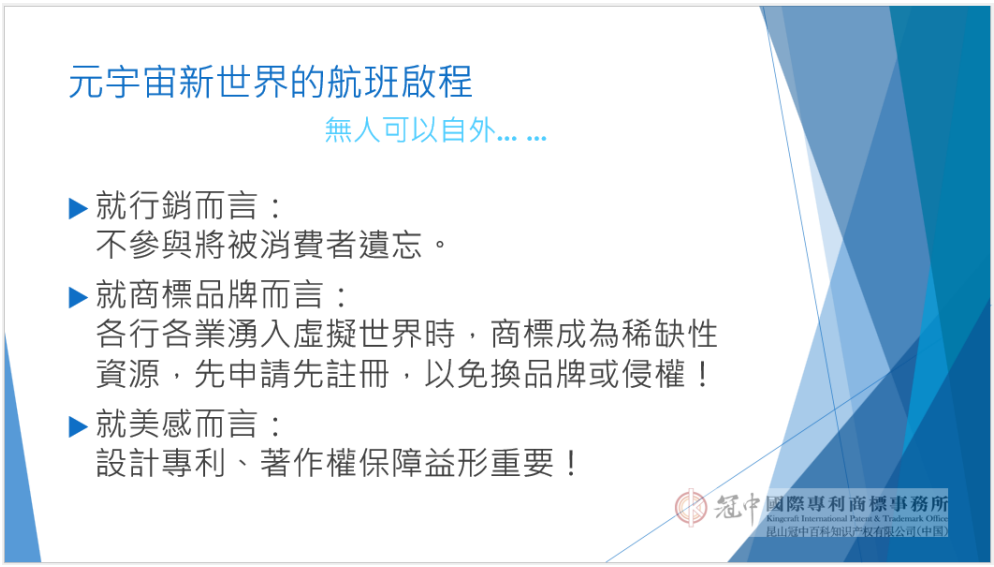
循線繼續延伸思考，設計專利係指對「物品」之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。我國於 2013 年 1 月 1 日開始施行的專利法導入「應用於物品之電腦圖像與圖形化使用者介面」為設計專利保護之標的，以擴大設計專利之保護，然而時隔不到十年，又將面臨元宇宙及虛擬實境的挑戰，一個應用於蛋糕/杯子/檯燈……的視覺訴求創作，可以對元宇宙虛擬世界中的蛋糕/杯子/檯燈……主張設計專利侵權嗎？虛擬世界中的蛋糕不能吃畢竟不是蛋糕；杯子不是杯子或許可以供虛擬身分裝水，也或許虛擬身分不會口渴根本只是擺設；檯燈不是實體世界的檯燈，但在虛擬世界中或許可以產生亮度的效果。虛擬物品是否為專利法上所稱之物品？物品是否

近似[9]？將備受挑戰，或許可以考慮藉由增加申請應用於「電腦程式產品」之電腦圖像及圖形化使用者介面的設計專利以取得較廣泛之保護而無須就各類電子資訊產品分案申請，但畢竟圖像設計是一種「透過顯示裝置顯現」而暫時存在的「花紋」或「花紋與色彩結合」的外觀創作，仍然必須「應用於物品」方符合設計專利之定義，不能僅以圖案或圖形本身申請設計專利。再者，雖然電腦圖像係指單一之圖像單元，但根據專利審查基準，電腦圖像其以一個圖像（image）來表達一個設計專利顯示訊息或可供操作的物件（object）、檔案夾或應用程式，當元宇宙中的電腦圖像不是為了顯示訊息、不必然可供操作時，是否可以因應未來元宇宙世界的需求不無疑問。特別是實體世界往往已經有相同設計在前，元宇宙世界的虛擬物設計將面臨創造性問題恐怕難以獲得專利保護。針對元宇宙技術對視覺、聲音、感知多元爆炸式進步的現在，技術走在法律之前，建議業者綜合靈活運用非傳統商標、著作權、公平交易法取得最完整之保護。

(設計專利布局策略-圖片來源：111 年 3 月 9 日「2022 臺歐設計保護研討會」講義)

[9] 倘若將「外觀設計創作可輕易轉用而認為物品相同或近似」、「習慣上以成組物品販賣或使用」納入討論，將更複雜且有趣。誠如研討會中賴苡安律師提醒，首需定義清楚我們探討的元宇宙是過渡時期，或未來虛實完全整合的元宇宙，假設背景狀況不同，解釋便有不同。

或許 2045 年以前就會提早實現《一級玩家》，也或許虛擬世界與實體世界一樣都是圓的，面對元宇宙的遐想以不變應萬變有朝一日可以證明是對的，但不管如何，品牌經營還是必須要與消費者同步，當消費者在虛擬世界的時間越長、虛擬身分日益重要，如何與消費者時久生情、如何避免被遺忘、如何在過渡時期安然度過，是品牌現在就應該要思考的。充分利用現在真實世界的機制，運用專利、商標、著作、形象利用權等，多元保護自己的權益還是現在最務實的做法，而且其中，商標申請註冊更是最經濟實惠的作法，不過，腦洞大開的你，不妨也可以考慮，趁著元宇宙尚處於渾沌狀態時，現在就開始創設新遊戲規則吧！



【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

當商標遊走在英文與中文之間：拼音商標的國際與在地

【張甘穎 商標專員】

前言

就像我們除了中文名字以外往往也會另外取英文名字一樣，品牌為了走向國際，往往在中文名稱以外，通常也會再取一個英文名稱，這樣才容易出口為國際消費者所認識。此類型的商標例如：acer 宏碁、ASUS 華碩等等，商標審查實務上將各自獨立的中、英文分別審查其近似性並沒有問題。

但不知從何開始，這樣的思維逐漸轉變，正如陳建瑋在 2014 年金曲獎頒獎典禮上喊出的「Local is global」，有越來越多的商標不再另取英文名字，用自己的文字、讀自己的品牌，擁抱自己的特色，選擇直接以中文拼音向國際消費者介紹自己。此類型的商標例如：義美 I-MEI、寶元紀 Pouyuenji 等等。這種本質觀念意含是中文，卻披著英文字母的外衣呈現，商標審查應如何判斷其近似性呢？

審查基準及案例討論

根據「混淆誤認之虞審查基準」第 5.2.6.4 點規定，原則上「商標文字讀音是否近似，應以商標本身之文字讀音為準」，也就是說，文字如果是中文，就以中文發音判斷讀音之近似性，如果文字是英文，便以英文發音作為判斷依據。臺灣商標審查實務應當是考量到，單純中文商標予消費者之印象，未必會直接與某個外文譯音產生聯想，且外文商標音譯後所選用之中文語詞未必相同，故商標註冊申請審查階段，原則上不會針對讀音相近之中文及外文進行交互檢索。

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

然而，第 5.2.6.4 點同時規定：「但中、外文為相互對應之拼音，整體讀音相仿，或依社會通念，已有特定之對應字詞，易使相關消費者產生聯想者，整體唱呼仍有構成近似之可能」，因此，個案上仍需判斷商標案件的具體情形，充分考量外觀、觀念及消費者認知始能認定近似性。例如：

一、中文「酷魚」與外文「corhea」：

本案中、外文之間，需經臺語對「鱷魚」的發音「kɔrhi」輾轉翻譯為「corhea」始能顯示其讀音有相關聯的情形，相關消費者對於「酷魚」之直接通常之發音為「ㄎㄨˋㄩˊ」而有其固有中文意涵，而非與台語「鱷魚」相互聯想，故此情形中、外文讀音不比對而不會判斷其讀音近似，且又考量二者外觀完全不同，審查上傾向判定其近似程度低。

二、「有 GO 蝦」與「有夠蝦」：

中、外文為相互對應之拼音，整體讀音相仿，且根據社會通念及消費者認知，「有 GO」非常容易與「有夠」作為對應字詞，市場上「有 Go 讚」、「有 go 芒」、「有 GO 罩你」、「有 GO 正」等商標或廣告宣傳標語所在多有，易使相關消費者產生聯想，即使二商標的「GO」與「夠」在外觀、文字觀念不同，整體唱呼仍有致消費者混淆誤認之虞。

三、「源陽 Yuan Yang」與「遠揚 Yuan Yang」

倘若按照審查原則，機械式地將中、英文割裂審查其近似性，則二商標英文部分完全相同，根本無註冊機會。然而，倘若考量到我國消費者對於中文拼音商標認知及識讀的特殊性，消費者一旦認知商標是中文拼音，基於對中文的熟悉，其對商標整體留存之印象必然是中文而非其對應拼音。「源陽 Yuan Yang」與「遠揚 Yuan Yang」均各自

有特定對應之中文字詞，相關消費者不會單純因英文相同便產生聯想，反而會根據中文唱呼及識別來源而不構成近似。故而，筆者認為，當商標拼音對應之中文不同時，我國消費者應無混淆誤認之虞。

結語

2021 年 10 月 27 日一紙經濟部令，修正了適用九年多的「『混淆誤認之虞』審查基準」[10]。由案例累積審查經驗而化為審查基準文字之修改，筆者有幸參與其中，並將持續觀察、歸納知識經驗，協助客戶爭取亦為市場秩序及工商發展略盡棉薄之力。

在臺灣，至今仍以注音符號教育學子，雖曾有倡議以拼音取代之，但基於對拼音使用的爭議、重新創制教材問題以及教師訓練問題等，加上注音符號用於國民教育已有長久歷史，因此注音符號仍繼續保留和使用，並普遍使用於以兒童爲對象的場合[11]。惟不可否認，臺灣經過長期推廣英文及國際交流影響，已在諸多公共場合中大量使用中文拼音，即使各地方採用的拼音系統可能有所不同，但根據一般消費者之普通知識經驗，面對一英文字究竟是屬於英文固有詞語或屬於中文拼音仍然可以輕易分辨，更何況當商標是由中文與拼音組合者，已有特定之對應中文字詞，考量到我國消費者會將拼音對應中文，且以中文識讀記憶，而得以輕易識別來源，故我國商標審查上不應單獨僅僅因為拼音之英文字母近似即判定商標近似。

現行「混淆誤認之虞審查基準」第 5.2.6.4 點規定：當中英文相互對應之發音相仿，對消費者而言可相互聯想時，仍有構成近似之可能。然而，其反面或可解為：當中英文為相互對應之拼音，對消費者而言無相互聯想可能時，則無近似之虞，故現行「混淆誤認之虞審查基準」

[10] 2021 年 10 月 27 日經濟部經授智字第 11020030911 號令修正發布，名稱並修正為「混淆誤認之虞審查基準」，自即日生效。

[11] 參維基百科「台灣的拼音系統爭議」：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%9A%84%E6%8B%BC%E9%9F%B3%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%88%AD%E8%AD%B0

第 5.2.6.4 點規定之反面解釋似可援引作為中文與中文拼音組合商標在台灣爭取註冊之依據。

當更一步決定要以拼音走向國際時，應當僅僅單獨申請中文拼音？或同時另外單獨申請中文文字商標？甚或應當以中文文字及拼音的組合方式申請？由於商標審查之屬地特性及先申請先註冊原則，各國審查標準、消費者認知及註冊前案不同，個案上究竟是否應當保留中文文字或應當如何調整，建議具體個案仍應先行尋求有經驗的商標代理人協助判斷。而呼應 2021 年台灣建築獎首獎設計代表陳玉霖的理念：「我們相信自己是世界的一部分、做的就是世界的建築；沒有國際和本土的區別，相信做了就會對世界建築有所改變。」[12] 期許有更多品牌攜手與這塊土地連結，織結出走向國際或吸引國際的品牌網絡。

【本文從理論上探討，與智慧局個案實際審查結果可能有所出入】

[12] 台灣建築獎國際建築師多遭淘汰 評審：炫耀的時代已過去，聯合報 2021 年 11 月 09 日，記者陳宛茜 https://udn.com/news/story/7314/5878881。

對決惡意搶註
——大陸商標維權成功經驗分享！

【冠中商標部】

案情簡介

英國公司在中國大陸服飾商品上，已經註冊文字及圖形的組合商標(以下稱「A 及圖形」商標)且持續使用多年，今欲跨足包包商品而提出相同圖樣的商標申請。申請商標後，竟遭官方引證「B 及圖形」商標，且「B 及圖形」商標中的圖形設計與英國公司「A 及圖形」商標中的圖形一模一樣！

英國公司這時才赫然發現自己獨創設計的圖形早已遭到中國大陸公司的複製或摹仿，並已經獲得商標註冊多年！故而向我所詢問是否仍有撤銷對方商標的機會？

辦理過程

中國大陸代理人初判本案因為雙方「圖形」實質相同，抄襲我方在先著作權，故而建議以著作權之方向爭取。

然而，以在先著作權之理由提出無效宣告，根據中華人民共和國商標法第 45 條規定，除非是惡意註冊馳名商標，否則必須自商標註冊之日起「五年內」請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。英國公司被中國公司複製取得註冊的圖形商標，已經有部分商標超過該五年的時間限制，以損害在先著作權之理由爭取無法全面性解決英國公司的維權需求。

本所根據對中國大陸打擊「惡意商標申請註冊行為」的高度關注

及理解[13]，協助英國公司清查並分析對方商標申請行為，認為對方的行為屬於「不以使用為目的」的惡意商標註冊申請，是中國大陸嚴厲打擊的對象且屬於商標絕對不得註冊之事由，故而仍然建議英國公司應積極對引證商標提出無效宣告申請，並為客戶把關，與中國大陸代理人溝通務必加入本所意見，以對造商標為「惡意商標註冊申請」行為的方向爭取撤銷。

審理結果

國家知識產權局審理申請人提出的無效宣告理由後，認定無效宣告理由部分成立，故而裁定爭議商標予以無效宣告。

雖然爭議商標在 2019 年 11 月 1 日《商標法》修改條款實施前已核准註冊，根據法不溯及既往原則，本案實體問題應適用 2013 年《商標法》，相關程式問題適用 2019 年《商標法》。然而，2013 年《商標法》第四條、第七條中的相關精神已體現於《商標法》的具體條款中，特別是爭議商標的圖形部分與英國公司在先註冊的「A 及圖形」商標的圖形部分視覺效果相近，難謂巧合，被申請人另外還在其他第 12 類、第 14 類、第 25 類等多個類別商品上申請註冊多個與其他第三人在先商標相同或近似的商標，具有明顯的複製、抄襲他人商標的故意，其行為擾亂了正常的商標註冊管理秩序，屬於以不正當手段取得註冊行為。

故而，國家知識產權局最終採納了本所代理意見，裁定註冊人行為擾亂了正常的商標註冊管理秩序，爭議商標的註冊已構成《商標法》第四十四條第一款所指的「以其他不正當手段取得註冊」的情形。

[13] 請參：冠中智訊第 25 期-2019 大陸商標新法—兼談《規範商標申請註冊行為若干規定》 http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=2&nid=227；冠中智訊第 30 期-|實務觀察| 大陸對惡意囤積商標的認定標準 http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=2&nid=309。

結語

中國大陸在知識產權「量」的提升有成以後，近年來積極往「質」方向進行改革，積極打擊囤積商標行為便是質量提升的一環，早在 2017 年 3 月 1 日起施行的《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》中已經明確規定「以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益」的商標囤積行為屬於商標法第 44 條第 1 款規定的「其他不正當手段」。

因此，2019 年對第 4 條第 1 款修法只是對上述商標實務做法的提供打擊囤積商標行為直接的、明確的、可操作性的立法條款，並隨著商標評審部發佈 2019 年度商標異議、評審典型案例，更是明確了中國大陸打擊不以使用為目的、短期內大量惡意進行商標註冊申請行為的實踐標準。

由於商標申請人在中國大陸提出商標申請的同時，往往不會再同時辦理著作權登記，一旦遭遇到圖形複製或模仿的案件，官方很容易認定創作人提交的證據不足以證明其對所主張的圖形享有著作權，而裁定爭議商標並未構成《商標法》第 32 條所指的「損害他人現有的在先權利」的情形。而且，即使辦理著作權登記或主張擁有在先著作權，仍然受到商標無效宣告五年的時間限制，故而提醒商標權人，當您的圖形商標在中國大陸複製或摹仿，別忘了拉高視角，以更全面的視野檢視對方是否屬於惡意商標申請註冊行為，可能因此有解！

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

毒樹之果買不得！
那些大陸商標轉讓案例教會我們的事

【冠中國外部】

前言

商標權是私人的無體財產權，作為私人財產，財產權人理應可以自行決定要不要買賣轉讓、設定質權、授權、分割、拋棄等等，然而，2021 年年底卻屢屢看到中國大陸商標轉讓申請不予核准的新聞訊息，而且官方不予轉讓理由竟然是「不良影響」！究竟商標轉讓涉及了甚麼公益問題，導致轉讓人和受讓人提交了轉讓協定仍然不被官方接受？讓我們來一窺究竟。

法律規定

根據《中華人民共和國商標法》第 42 條規定，註冊商標轉讓應留意以下規定：

1. 轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協定，並共同向商標局提出申請。
2. 商標註冊人對其在同一種商品上註冊的近似的商標，或者在類似商品上註冊的相同或者近似的商標，應當一併轉讓。
3. 倘若轉讓容易導致混淆或者有其他不良影響，商標局不予核准。
4. 轉讓註冊商標經核准後，予以公告，而受讓人自公告之日起享有商標專用權。

再者，參考《關於規範商標申請註冊行為的若干規定》第 9 條：「**商標轉讓情況不影響商標註冊部門對違反本規定第 3 條情形的認定。**」而《若干規定》第 3 條規定：「申請商標註冊應當遵循誠實信用原則。不得有下列行為：（一）屬於商標法第 4 條規定的不以使用為目的惡意申請商標註冊的……」。

也就是說，當商標被認定屬於「惡意商標申請」行為，即使經過轉讓甚至受讓人是為善意，嗣後的商標轉讓行為仍然不影響商標註冊部門對囤積商標等行為違反商標法第 4 條規定的認定，而屬於第 42 條第 3 款規定的「其他不良影響」，商標局不予核准。

案例說明

中國大陸國知局於 2021 年 4 月間發布的 2020 年度商標異議、評審典型案例中，有一則「佳麗芙 Jialifu」商標無效宣告案特別值得商標受讓人留意。

該案商標由 A 於 2015 年 07 月 09 日申請註冊，於 2017 年 11 月 21 日核准註冊，並於 2018 年 08 月 13 日轉讓給 B。

C 於 2019 年 04 月 15 日對「佳麗芙 Jialifu」商標提出無效宣告請求，主張：「佳麗芙 Jialifu」商標原申請人 A 是經備案的商標代理機構 D 的唯一自然人股東，在商標法第 19 條第 4 款「商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標」規定的制約下，該代理機構 D 轉而以其唯一自然人股東 A 的名義提出商標註冊申請，屬於惡意囤積商標並進行轉讓牟利的行為，故請求對爭議商標予以無效宣告。

本案審理後認為：A 是商標代理機構的唯一股東，A 名下申請註冊商標多達兩千餘件，其中包含大量與他人知名商標相同或者近似的商標，涵蓋的商品類別廣泛，並多由 D 代理機構代理申請註冊，顯然不是為了正常的商業使用目的。據此可以認定，「佳麗芙 Jialifu」商標原申請人 A 及其商標代理機構公司 D 具有搶註他人商標、囤積商標的共同故意，「佳麗芙 Jialifu」商標系該商標代理機構假借其唯一股東之名申請註冊，以達到規避法律之目的，A 的行為應視為商標代理機構的行為。故爭議商標的申請註冊在第 3 類商品上，違反了商標法第 19 條第 4 款之規定。

典型意義

「佳麗芙 Jialifu」商標無效宣告案作為典型案例的意義在於：

(一)規範代理機構行為：

商標法第 19 條第 4 款規定的立法目的在於防止商標代理機構利用自身優勢惡意搶註商標或囤積商標牟利，規範商標代理市場。而且，為瞭解決商標代理活動中的混亂現象以及嚴重擾亂商標市場秩序的情形，商標法有關商標代理機構行為規範的內容從嚴執行。因此，即使不是商標代理機構名下的商標，只要是與商標代理機構具有串通合謀行為或者具有特定關係的人搶註、囤積商標，其行為仍被官方視為商標代理機構的行為，適用商標法第 19 條第 4 款予以規制，避免商標代理機構假借他人名義而規避相關規定。

(二)根治惡意搶註商標及囤積行為：

由於惡意搶註商標及囤積行為很重要的一個目的就是為了在商標交易市場上買賣轉讓獲利，倘若允許惡意申請人之註冊商標轉讓到他人名下而規避其申請註冊商標時所具有的不正當性，則管制目的恐怕將落空，因此，受讓人即使是善意受讓商標，亦不影響該商標屬於惡意申請取得註冊的商標。基此，本案 C 對「佳麗芙 Jialifu」商標提起無效宣告時，該商標雖然已在受讓人 B 的名下，縱使 B 並非商標代理機構，仍然適用商標法第 19 條第 4 款之規定，且觀其理由，並未論斷 B 是否善意受讓商標。

結語

由「佳麗芙 Jialifu」商標被無效宣告之理由可以見到大陸官方從嚴規範代理機構行為的態度，也提醒著商標申請人必須慎選大陸代理機構，否則委辦商標後，極可能遭到大陸代理機構搶註或以其他大量

近似商標圍堵或稀釋其識別性。

然而，除了學到慎選大陸代理機構這一點以外，我們還應當特別留意現在中國大陸的商標政策上為了達到「根治惡意搶註商標及囤積行為」的目的，受到規範的對象不僅僅只是針對代理機構，也包括任何不以使用為目的惡意申請註冊商標後續的商標轉讓行為。中國大陸近年來為了有效降低不以使用為目的惡意申請註冊的商標數量，從商標交易市場的源頭進行打擊並嚴格執行，商標局會運用商標法第 42 條第 3 款「其他不良影響」的規定審查商標轉讓申請，那些不以使用為目的惡意申請而獲准註冊的商標，未來的交易轉讓申請也將不予核准，或轉讓核准後也會構成撤銷事由[14]。近期陸續看到中國大陸商標轉讓申請不予核准的新聞正是因為這樣的理由。

因此，商標受讓人事前進行智慧財產權盡職調查（Intellectual Property Due Diligence，IP DD）務必特別留意轉讓人申請該商標是否屬於《若干規定》中「非正常申請商標註冊的行為」，因轉讓人在申請註冊商標時，已經具有的不正當性並不會因為商標註冊後的轉讓而變成正當，且商標受讓人是否善意受讓並非所問，根本不影響商標局對惡意申請行為的判斷。也就是說，倘若商標申請註冊時已經缺乏受法律保護的正當性基礎，不以使用為目的惡意申請取得的註冊商標為「毒樹之果」，其後續商標轉讓行為亦不受保護[15]。從而，倘若受讓人支付商標買賣及轉讓費用獲得的是毒樹之果，將會是一個可能不被核准轉讓，縱核准轉讓也將會是一個隨時可能被撤銷的商標，受讓人同意接受這麼不划算的交易，恐怕只能怪自己沒有跟上大陸商標改革的腳步了。

---

[14] 參中國大陸 2021 商標審查審理指南：「不以使用為目的惡意申請註冊的商標，不限於申請人本人申請註冊的商標，也包括與申請人具有串通合謀行為或者具有特定身分關係或者其他特定關係的自然人、法人或者其他組織申請註冊的商標。 商標轉讓不影響對商標申請人違反商標法第四條情形的認定。」(該指南於 2021 年 11 月 16 日發佈，自 2022 年 1 月 1 日起施行)。

[15] 參國家智慧財產權局商標局案例評析 http://sbj.cnipa.gov.cn/sbps/202107/t20210720_332879.html。

加拿大商標異議程序簡介

【崔可薇 國外部專員】

異議期間

核准後公告 2 個月期間供第三方提出異議。

異議程序主要階段

1. 書狀階段

a. 異議方須向加拿大智慧財產局(CIPO)提出異議聲明書(statements of opposition)，列出反對商標註冊的原因，即反對理由。

b. 官方在收到異議方提出的異議聲明書經檢閱後認為符合相關規定即會轉予申請人。

c. 商標申請人若欲回應異議方，則須在 2 個月內提出反對聲明(counter statement)，該反對聲明僅是一份簡單的文件以作為有意回應之動作當中僅簡單否認對方所有的異議理由。

2. 證據階段

a. 異議方以宣誓書形式(Affidavit or statutory declarations)提交證據

b. 申請人以宣誓書形式(Affidavit or statutory declarations)提交使用證據

c. 異議方針對申請人所提證據可再提交回應證據，但是這通常不會進行

【論述僅為個人觀點不代表本所立場，歡迎註明出處後轉載。】

d. 雙方可申請 orders 交互審視對方的證據與證人(會產生差旅費)

3. 辯論階段

證據提交後，官方會給雙方通知，異議方必須提交書面陳述並傳遞給對方，之後申請人也須提交書面陳述在證據以及傳遞給對方，任一方也可簡易地提出聲明表示沒有證據或是書面陳述須提交(否則未提交書面陳述將導致案件被視為放棄)。

這時任何一方可以提出要求聽證要求，由代理人向官方進行口頭陳述，進行方式可以電話、視訊或當面形式。

官方決定

上述階段完成後，官方會發出書面決定。任何一方對於判決結果可上訴聯邦法院(上訴到法院可以額外增加新證據)。總體而言，異議程序冗長且不便宜。而且，獲勝方無法要求由另一方支付任何費用。

|智權動態|
新加坡發明專利可於寮國登記生效

【新知彙編小組】

新加坡與寮國簽署的合作備忘錄已施行，已核准的新加坡發明專利可於寮國登記生效，無須經過實審。

登記合格後，享有與相應新加坡專利同樣的申請日和保護時限，即從新加坡申請日起保護 20 年。

新加坡發明在寮國提交生效申請時，需滿足以下條件:

1. 登記生效時必須為在新加坡專利狀態須為有效；
2. 須符合寮國發明專利要件。

有興趣的業者，歡迎向冠中洽詢登記生效所需文件。

|智權動態|
歐亞經濟聯盟商標官方收費表已批准將生效

【新知彙編小組】

歐亞經濟聯盟（俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯坦）商標條約下之商標法律訴訟和官方收費表已於 2021 年 12 月 16 日獲得批准，預計自 2022 年 7 月 1 日開始生效。

儘管官方費用已獲得批准，但只有在所有會員國都接受了實施一般程序的必要說明和規則以及流程文件之後，才會開始受理申請。

|智權動態|
緬甸新商標法制度 Grand-Opening 階段推遲

【新知彙編小組】

緬甸商標新制[16]由於政治問題，目前仍於新商標法的試行階段(Soft-Opening)，正式施行階段(Grand-Opening)被推遲，尚未有確切施行時間。因此，建議併行舊制的再登記與新商標法過渡期的重提申請來維護商標權，具體方式如下：

一、 向登記處提交聲明書和委託書，以及

二、在當地報紙上刊登警告通知（這兩個步驟為舊制下的「再登記」）。

三、將前述所有文件上傳到商標系統，重新申請商標（此步驟為 Soft-Opening 階段的重提申請）。

[16] 詳參《冠中智訊》第 23 期-|國際動態| 緬甸最新商標法立法進度，及第 28 期-|國際動態| 緬甸商標新舊法過渡期啟動 敬請把握。