商標過期沒有延展, 別人可以拿去註冊或使用嗎？

文:李琬鈴（認證法律人） · 智慧財產權 · 2022-12-20

案例

A是一間製造販售運動鞋的公司，註冊「哈妮」文字商標指定使用於鞋子商品，商標權利期間自2011年1月1日起至2020年12月31日止，共10年。2020年底，A忘記申請商標延展，「哈妮」商標到期消滅。其他人可以把「哈妮」商標拿去註冊或使用嗎？

本文

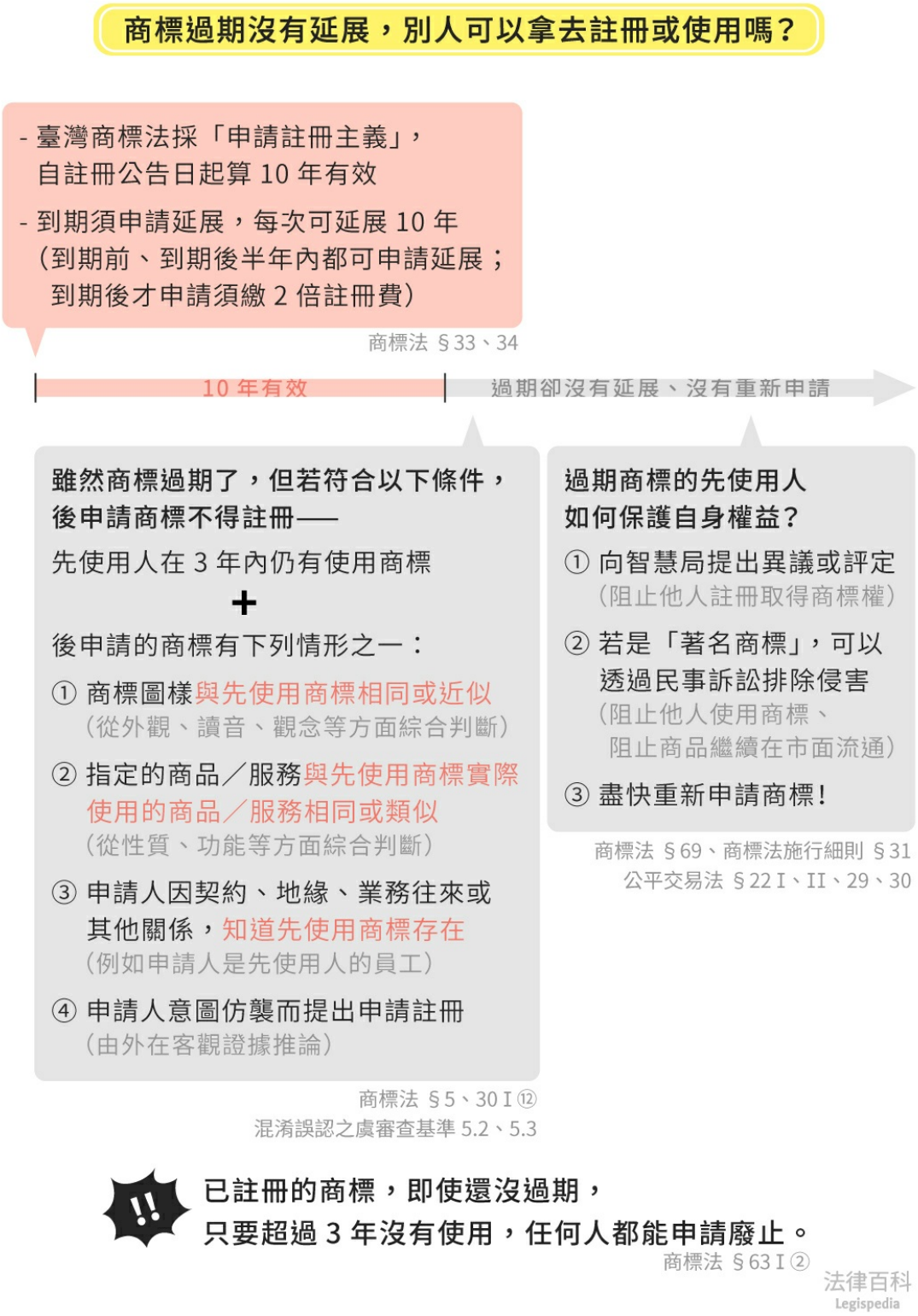

圖1　商標過期沒有延展，別人可以拿去註冊或使用嗎？

資料來源：李琬鈴　/　繪圖：Yen

一、商標權期限10年，到期須申請延展（見圖1）

臺灣商標法採「申請註冊主義」，任何人想取得商標權，必須先向經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）提出

申請[1]，智慧局會審查是否有不可註冊的情形[2]，再通知申請人繳納註冊費。申請人繳納註冊費後，智慧局才會將商標公告註冊，並發給申請人商標註冊證[3]。

不過商標權是有期限的，自註冊公告日起算10年[4]。如果希望商標權一直延續下去，原則上商標權人須在到期前6個月向智慧局申請延展，每次可延展10年[5]，如果沒有申請延展，商標權到期即失效。但考量商標權取得及維護不易，商標法也給予商標權人優惠，若真的忘了，在商標權到期後6個月內還是可申請延展，只是須繳納2倍的延展註冊費。

二、即使商標權因未延展而消滅，仍「有條件」受保護

商標有一項特色，必須實際於交易活動及過程中使用商標（例如於招牌、產品本身、包裝、官方網站、臉書、廣告宣傳單、統一發票上標示商標）[6]，才能讓消費者看到商標時可以聯想到商品或服務的製造、銷售或供應者，發揮識別來源的功能、累積商譽價值。因此使用商標是商標權人的義務，如果占了權利卻不使用，且長達3年以上，使商標無法發揮應有的功能，任何人都可以對該商標申請廢止[7]。

正因為商標會實際投入市場使用，持續累積知名度及商譽，商標權到期消滅時，它的知名度、識別力或商譽不會一夕間消失。若有第三人將已到期消滅的商標重新申請註冊再投入市場使用，非常可能造成消費者混淆誤認。不過，已到期消滅的商標畢竟沒有註冊，為了衡平消費者利益、先使用者、後申請者權益，商標法規定只有在特定[8]的情況下，先使用商標的人才能排斥後申請者的商標申請註冊[9]：

（一）申請的商標圖樣與先使用商標相同或近似[10]

是否構成近似，主要是以二商標整體圖樣，從外觀、讀音、觀念等方面綜合判斷。

（二）申請時指定的商品／服務，與先使用商標實際使用的商品／服務相同或類似[11]

是否相同或類似，會依據社會通念及市場的交易狀況，從商品／服務的性質、功能、用途等方面綜合判斷。

（三）申請人因「契約、地緣、業務往來或其他關係」，知悉先使用商標存在

例如，申請人曾是先使用人的員工（有僱傭契約關係），或營業地址相近具地緣關係，或曾向先使用人購買商品具業務往來關係[12]，或雖無業務往來，但彼此為競爭同業而知悉先使用商標存在[13]。

（四）申請人意圖仿襲而提出申請註冊

雖然仿襲意圖是申請人主觀內心的想法，但可以靠外在客觀證據加以推論，從商標近似程度、商品／服務類似程度，以及申請人與先使用人是否具上述關係可以在申請商標前實際接觸而知悉先使用商標等事實綜合判斷。實務上曾發生申請人選用商標有自身緣由的正當理由，例如，源自自身在國外的公司名稱、網域名稱；或源自申請人自己的生命經歷，即使與先使用商標文字相同、商品／服務相同或極為類似，因而被法院認為申請人無

仿襲意圖，仍得申請商標[14]。

三、除了上述條件外，先使用人還要證明3年內仍有使用商標

如前所述，即使是已註冊的商標，如果超過3年沒有使用，任何人都能申請廢止。已過期的先使用商標，如果在他人申請註冊前超過3年沒有使用（以他人商標申請日為基準回溯3年），就更沒有保護的必要了，因此不能阻礙他人申請註冊[15]。

四、A公司該如何維護自身的權益？

（一）向智慧局提出異議或評定

如果「哈妮」商標屆期消滅後，被人仿襲拿去申請註冊，A公司可依據商標法第30條第1項第12款，向智慧局提出異議或評定，撤銷後申請人的商標註冊[16]。

（二）若屬於著名商標，可透過民事訴訟程序排除侵害

提起異議或評定是行政程序，目的是阻止他人「註冊」商標取得商標權。如果要禁止他人使用商標、阻止商品繼續在市面流通，必須透過民事訴訟程序主張排除侵害[17]。

不過，「哈妮」商標已到期失效了，法律對於未註冊商標設了一個高標準，必須達到「著名[18]」的程度，會導致消費者混淆，才能禁止他人使用[19]，也就是說「哈妮」商標必須廣為相關事業或消費者普遍知悉，才能禁止他人仿襲使用。

（三）如果還想繼續使用「哈妮」商標，應盡快重新申請商標

未註冊商標在法律上所獲得的保護受到相當大的限縮，但因為已經超過商標延展的期限（2021年6月30日前），如果A公司還想繼續使用「哈妮」商標，最好的方式，應盡快提出新申請案重新取得商標註冊，才能切實地保護自己的商標權益。

註腳

[1] 商標法第2條：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」

[2] 商標法第29條、商標法第30條。

[3] 經濟部智慧財產局商標主題網（2022），《商標審查及行政救濟流程》。
商標法第32條第1項、第2項：「
I 商標註冊申請案經審查無前條第一項規定之情形者，應予核准審定。
II 經核准審定之商標，申請人應於審定書送達後二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註

冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告。」

[4] 商標法第33條第1項：「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。」

[5] 商標法第33條第2項：「商標權期間得申請延展，每次延展為十年。」

商標法第34條：「

I 商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費。

II 前項核准延展之期間，自商標權期間屆滿日後起算。」

[6] 關於商標使用的定義，可參考商標法第5條：「

I 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：

一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

II 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。」

另外，可參考經濟部智慧財產局發布的「註冊商標使用之注意事項」。

[7] 商標法第63條第1項第2款：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」

[8] 商標法第30條第1項第12款：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、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。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

[9] 智慧財產法院108年度行商訴字第108號行政判決：「商標法第30條第1項第12款之先使用商標，係指在經異議或評定之商標申請日前，已使用之商標而言，原不以獲准註冊在案，且有效存續為必要。縱先使用之商標曾取得註冊，嗣因商標權期間屆滿未延展，其僅生商標權消滅之效果，倘商標權人於商標權期間屆滿後，仍持續使用商標，使用商標之事實，依使用主義之規範，應依法予以保護。」

[10]可參考經濟部智慧財產局發布的「混淆誤認之虞審查基準」第5.2點。

[11]關於商品／服務類似的判斷標準，可參考「混淆誤認之虞審查基準」第5.3點，以及經濟部智慧財產局商標主題網（n.d.），《商品及服務分類暨相互檢索參考資料》。

[12]關於「契約、地緣、業務往來或其他關係」的認定，可參考商標註冊申請案第三人意見書作業要點第7點第3項：「第三人就商標註冊申請案提出意見書者，得就下列情形分別檢附事證：……（三）意圖仿襲之申請註冊：

第三人提出意見書主張商標註冊申請案，涉有惡意搶註之情形者，須舉證證明申請人與在先商標使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，客觀事證如下：

1. 先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料。

2. 先使用人與申請人間具親屬、契約關係之證明文件。

3. 先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街地址之證明文件。

4. 先使用人與申請人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。

5. 其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。因申請人基於業務經營關係，知悉該在先商標使用人之商標存在，亦可能符合概括規定之『其他關係』。如係證明申請人與在先商標使用人間屬競爭業務同業者，得檢送他人商標實際使用之期間、地域、範圍，以及已累積之商譽等客觀事證，供審查人員綜合考量。」

[13]最高行政法院103年度判字第710號行政判決：「……為現行商標法第30條第1項第12款所明定。上開條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如『契約、地緣、業務往來』之關係外，並概括規定因『其他關係』知悉他人商標而搶先註冊者亦在內，故解釋上『其他關係』，應指申請人與他人間因有『契約、地緣、業務往來』等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊者而言；雖無業務往來但具有相關或競業關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之『其他關係』。」

[14]智慧財產及商業法院110年度行商訴字第37號行政判決：「原告係於106年2月17日核准設立登記，而依參加人所提如附表之證據顯示，其早自西元1994年（即83年）即於澳大利亞成立迄今，於西元2011年使用『WISETECHGLOBAL PTY LTD』作為公司名稱、西元2012年改名為『WISETECH GLOBAL PTY LTD』，西元2015年更名為『WISETECH GLOBAL LIMITED』，並於西元2011年（即100年）3月7日取得『wisetechglobal.com』網域名稱作為公司官方網站，同年10月7日並於澳大利亞申請『WiseTech Global』商標，並指定使用於第9類及第42類產品及服務迄今，復已於其他國家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用『WiseTech Global』商標之日期，既早於原告設立登記及其所稱使用據爭商標之日期（106年5月30日），且與其公司特取名稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性，其進而沿用並在我國申請註冊相同之系爭商標，顯係基於自身緣由之正當事由，難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲原告據爭商標之意圖。」

智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決：「（六）……以維新兩字註冊商標者，在各個商標使用類別亦所在多有，此有原告提出檢索時間為106年3月9日21時46分8秒之商標申請列印資料可憑，被告與參加人對此並無爭執，從而並不能排除原告係因自身緣故選用系爭商標註冊，而非出於意圖仿襲使然。（七）原告又主張其曾與日本有相當淵源，此對照參加人於異議階段所提出原告之學經歷介紹，並經參加人引為攻防之基礎，當屬可信。則原告進一步主張其於101年12月20日提出系爭商標申請前，適逢日本改革派日本維新會在眾議院大選中贏得席次甚多，一舉躍升為日本第三大黨，受此啟發，因而選用系爭商標，並提出報導日期為101年12月17日之自由時報電子報資料為憑據，自可肯認並非事後拼湊攀附所致，應認原告選用系爭商標，確有其自身緣由，而非意圖仿襲據爭商標之結果。」

[15]司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號（2017/5/8）：

「法律議題：甲於90年1月1日取得A商標（下稱據爭商標）之註冊，商標權期間至99年12月31日止，且甲曾於市場上真實使用其註冊商標，惟甲未於商標權期間屆滿前或屆滿後六個月申請延展註冊A商標，故A商標已於99年12月31日商標權期間屆滿時消滅，且甲於商標權消滅後即未再使用A商標。嗣乙於103年5月1日以近似於A商標之B商標（下稱系爭商標）申請指定使用於相同商品，經經濟部智慧財產局核准註冊公告後，甲提出契約證明乙與甲曾經有業務往來關係，並檢送A商標於商標權期間內之使用證據作為先使用之事證，主張系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，提起異議或評定是否有理由？

討論意見：……

乙說：否定說

（一）按商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標權屆期消滅後，應開放給他人申請註冊，除非原

商標權人仍有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要（臺北高等行政法院93年度訴字第1750號判決意旨參照）。衡酌一般商標權期滿未延展註冊者，或因商標權人不欲繼續使用，或因已停止使用，自無依法保護之必要。

（二）註冊商標之商標權人尚且有使用商標之義務，否則將會依商標法第63條第1項第2款規定，因3年間未使用而構成商標權被廢止之事由，故商標法例外保護之先使用商標者，其依商標法第30條第1項第12款對他人商標提出爭議時，縱無庸證明其自初始使用該商標後有持續使用之事實，至少應證明在後註冊商標申請前，依社會通念可期待之合理期間仍有使用該商標之事實（經訴字第09706106520號訴願決定意旨參照），方得受保護。

（三）據爭商標於商標權期滿後迄至系爭商標申請註冊時，因停止使用超過3年以上，依社會通念可期待之合理期間內，並無因行銷之目的而有使用據爭商標之事實，自不應賦予據爭商標較諸依法申請註冊商標更大之保護，否則即與我國商標法採註冊保護主義之原則有違。」

[16]關於商標異議或評定程序，可參考廖健期（2020），《什麼是商標的異議、評定程序？兩者有什麼不同？》。

[17]商標法第69條：「

I 商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。

II 商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。

III 商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。

IV 前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」

[18]著名商標的認定標準可參考商標法施行細則第31條：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」以及經濟部智慧財產局發布的「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」第2.1點。

[19]公平交易法第22條第1項、第2項：「

I 事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

II 前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。」

公平交易法第29條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」

公平交易法第30條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」

延伸閱讀

黃蓮瑛、王祖瑩（2022），《發現對手侵害我的商標權、著作權或專利權，我可以直接在網路上公告周知嗎？》。

廖健期（2020），《什麼是商標的異議、評定程序？兩者有什麼不同？》。

標籤

商標， 商標註冊， 商標延展， 在先使用， 著名商標