

波特王，誰的商標？ 誰能申請註冊？



章忠信

東吳大學法學院暨法律學系助理教授
經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員
著作權法修正諮詢委員會委員
曾任職智慧局簡任督導
E-mail : ipr@scu.edu.tw。

CONTENTS 目次

壹、緣起

貳、報載可能事實

參、商標爭點

- 一、「波特王」是綽號、藝名、還是人設？是否著名？
- 二、陳姓 YouTuber 何時開始使用「波特王」為商標？
- 三、誰有權以「波特王」申請商標註冊？
- 四、他人以「波特王」申請商標註冊，會發生甚麼事？
- 五、當「波特王」不再「波特王」時，又會發生甚麼結果？

肆、結論

壹、緣起

陳姓 YouTuber，即網紅「波特王」(Potter King)以說幹話、撩妹有術之影音內容而爆紅，政治人物也買單，找他蹭年輕選票。近日，他透過 Facebook 及 YouTube 與原經紀公司隔空交火，弄得好不熱鬧。

雙方一來一往，閒人搬椅吃瓜，有人看熱鬧，有人說門道。除了經紀合約是否終止、收益款項是否合理分配、粉專管理權限歸屬等爭議之外，「波特王」申請商標註冊，先下手為強，接續擴大申請類別，最是引人關注。

媒體都說，「波特王」申請商標註冊，預為雙方分手之殺手鐮，出乎經紀公司之預料，似乎認為經紀公司錯失先機。難不成，經紀公司可以搶先申請「波特王」之商標註冊？本文集中於商標使用及申請分析，有助於各方對商標法之理解，以利於未來事業經營之正確思考。

貳、報載可能事實

本案事實真相如何，媒體有各種報導，雙方也透過媒體各說各話。不過，事實之大致輪廓，約略可有初步之理解。

「波特王」本名姓陳，2011年開始於 YouTube 創設個人頻道，憑藉「幹話搭訕術」、「粉紅月報」等系列影片爆紅，也曾與總統蔡英文合拍「撩妹影片」，臉書及 YouTube 粉絲合計高達逾 224 萬人，其經紀公司為聚暘新媒體，負責人為創業

者網紅「火星叔叔(Mars)」，於社群媒體中亦大有名氣。

爭議起於陳姓 YouTuber 於 2022 年 6 月 2 日透過 YouTube 頻道發出公告，表明已離開原經紀公司，「波特王」臉書粉絲團也已非其本人負責，個人社群平台僅存 YouTube 頻道。事後，陳姓 YouTuber 並被發現早於 2022 年 2 月 21 日即以本人名義，申請註冊「波特王」商標於第 41 類，專用於藝人表演服務，而聚暘新媒體對此完全不知情。

依據雙方於媒體上確認資訊，雙方契約約定，臉書粉絲團屬經紀公司聚暘新媒體，陳姓 YouTuber 離開經紀公司，已發律師函請聚暘新媒體移除其粉絲團權限，並另自行成立新臉書粉絲團「波特王好帥」，再於 6 月 15 日申請註冊「波特王」商標，指定使用於第 35 類，使用範圍為廣告行銷，以利經營電子商城。

陳姓 YouTuber 透露雙方於 2021 年 4 月即發生紛爭，指稱經紀公司拖欠款項，限制影片支數及刪除其臉書發文。經紀公司則稱「波特王」為公司簽之第一位藝人，給予優厚條件，陳姓 YouTuber 已領得 3,000 萬，而按合約 YouTube 頻道歸屬經紀公司，雙方有權分潤，但陳姓 YouTuber 獨佔「波特王」影音內容於 YouTube 收益。

關於商標註冊，陳姓 YouTuber 主張，「波特王」之綽號為其本人所取，早使用於大學時期，並非經紀公司為其所取之藝名，經紀合約中亦未提及「波特王」之商

標議題。經紀公司則主張，陳姓 YouTuber 之「波特王」，「於加入公司前從未有過商業使用，與本公司合作且經投入資源後方有商業價值」，且「合約裡面明明就有寫得很清楚使用權都是公司」。

參、商標爭點

本案雙方之爭議點不少，但本文僅集中於商標議題，且以目前媒體揭露之事實為討論依據，亦即，若於法院爭訟過程能以證據證明新事實，法律適用自然也會有變化。

本案關於商標之爭議點，可以大致分類如下：

- 一、「波特王」是綽號、藝名、還是人設？是否著名？
- 二、陳姓 YouTuber 何時開始使用「波特王」為商標？
- 三、誰有權以「波特王」申請商標註冊？
- 四、他人以「波特王」申請商標註冊，會發生甚麼事？
- 五、當「波特王」不再「波特王」時，又會發生甚麼結果？

從媒體報導、雙方指述及可能之未知事實，可以分析如下：

- 一、「波特王」是綽號、藝名、還是人設？是否著名？

陳姓 YouTuber 說他大學時就自取「波特王」為綽號，不是經紀公司所取的

「藝名」。經紀公司則說，陳姓 YouTuber 之「波特王」，「於加入公司前從未有過商業使用，與本公司合作且經投入資源後方有商業價值」。

由此可以確認，「波特王」一開始即係陳姓 YouTuber 使用多年之大學時代綽號，雙方合作後，綽號直接作為「藝名」，並成為經紀公司人設之標的。即使經紀公司推波有功，「波特王」仍不脫為陳姓 YouTuber 大學時代之綽號及出道後之「藝名」，並非經紀公司所新創設者。

「波特王」是否「著名」，將影響他人得否申請商標註冊之可能。尤其，當「波特王」被陳姓 YouTuber 使用於 YouTube 及 Facebook 等社群媒體，成為推播影音內容之網紅，更有逾 224 萬之追蹤者，其已屬「著名藝名」，應無庸置疑。

- 二、陳姓 YouTuber 何時開始使用「波特王」為商標？

商標之使用，依據商標法第 5 條規定，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，包括：(一) 將商標用於商品或其包裝容器；(二) 持有、陳列、販賣、輸出或輸入使用商標之商品或包裝容器有商標之商品；(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。前述之使用，包括以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式之使用。

「波特王」被陳姓 YouTuber 使用於 YouTube 及 Facebook 等社群媒體，藉以推播「波特王」說幹話、撩妹有術的

影音內容，獲得超高點閱率，事實上已使用於演藝、錄影節目等方面之商品或服務類別。縱使如經紀公司所主張，「撩妹腳本」均係經紀公司負責人火星叔叔所完成，但「波特王」之演出、錄製及上傳，廣為粉絲買單，認識其為「波特王」之說幹話、撩妹內容，已合於商標法第 5 條第 2 項規定，屬於陳姓 YouTuber 對「波特王」商標之使用。此部分之重點在於陳姓 YouTuber 何時以「波特王」之名義，於 YouTube 及 Facebook 等社群媒體開始說幹話、撩妹等，卻與雙方經紀合約何時成立生效無關。至於經紀公司主張，雙方除經紀合約之外，尚有其他合作關係，是否會影響陳姓 YouTuber 對「波特王」商標之使用事實之認定，經紀公司就其所述是否事實，則需負舉證責任。

三、誰有權以「波特王」申請商標註冊？

商標之使用，係事實行為，而非法律行為，且不以先申請商標註冊為必要。然而，欲取得商標權，應依商標法申請註冊¹，且透過申請商標註冊，可由商標專責機關經濟部智慧財產局（以下稱「智慧局」）審定有無商標法第 29 條所要求之「識別性」及第 30 條第 1 項所列不得註冊之事項，以確認其可商標性。

陳姓 YouTuber 以自己之「藝名」「波特王」，錄製說幹話、撩妹之影音內容，

並透過 YouTube 及 Facebook 等社群媒體進行推播，獲得 200 多萬粉絲點閱、追蹤，已合於商標法第 5 條第 2 項規定之「商標之使用」，自得進一步申請商標註冊。又因商業活動中之商品或服務，類別繁多，為避免影響他人對於相同或近似商標之使用，商標法乃要求申請商標註冊，應依商標法施行細則所定商品及服務分類之類別順序，「指定使用之商品或服務」，且應「具體列舉商品及服務名稱²」。

本案陳姓 YouTuber 以本人為申請人，於 2022 年 2 月 21 日申請註冊「波特王」商標，指定使用於第 41 類之服務，具體列舉服務名稱包括「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影。」隨後，復又於 2022 年 6 月 15 日申請註冊「波特王」商標，指定使用於第 35 類之服務，具體列舉服務名稱包括「廣告企劃；廣告設計；廣告概念開發；報章廣告設計；雜誌廣告設計；網路廣告設計；各種廣告招牌設計；廣告美術設計；型錄設計；產品簡介設計；企業識別體系設計；廣告模型設計；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或

1 商標法第 2 條規定：「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 19 條第 1 項規定：「申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。」商標法施行細則第 19 條第 1 項規定：「申請商標註冊，應依商品及服務分類之類別順序，指定使用之商品或服務類別，並具體列舉商品或服務名稱。」

服務為目的之服務；廣告版面設計；廣告；戶外廣告；電視廣告；電台廣告；郵購型錄廣告；廣告製作；廣告促銷模型製作；廣告資料更新；各種廣告招牌製作；廣告稿撰寫；廣告劇本編寫；廣告代理；傳播媒體廣告時段租賃；廣告宣傳；樣品分發；張貼廣告；廣告宣傳品遞送；為他人促銷產品服務；直接郵遞廣告；電腦網路線上廣告；商品現場示範；廣告宣傳本出版；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商店櫥窗裝飾；商店擺設設計；廣告片製作；市場行銷；網路行銷；電話行銷服務；為促銷的搜尋引擎最佳化；網站訪問量最佳化；每點擊付費廣告；為商業或廣告目的編網頁索引；為商業或廣告目的彙編資訊索引；飛行常客方案的管理；消費者忠誠度方案的管理；電視購物節目製作；廣告傳播策略諮詢；經由贊助體育賽事宣傳商品及服務；經由贊助宣傳商品及服務；目標行銷；為軟體發行業者提供行銷服務；為商業或廣告目的提供使用者評論；為商業或廣告目的提供使用者排名；為商業或廣告目的提供使用者評分；潛在客戶開發服務；創造品牌識別度的廣告服務；影響者行銷；透過影響者促銷商品；飲料零售批發；成衣零售批發；衣服零售批發；食品零售批發。」

從以上申請之服務類別所「具體列舉商品及服務名稱」可知，陳姓 YouTuber 已合於一般 YouTuber 之策略，申請第 35 類及第 41 類，將各種網路行銷活動，納入商標使用之範圍。即使雙方約定，經紀合約期間，「波特王」之使用權歸經紀公

司，但商標之申請註冊，仍係由申請人依商標法申請審查，與經紀契約無關。經紀契約之當事人即經紀公司，固得依經紀契約之約定，要求他方當事人即旗下藝人，出具同意書，使經紀公司為申請人，申請「波特王」之商標註冊。然在此之前，均不影響藝人以自己為申請人，申請「波特王」之商標註冊之效果。更何況，雙方經紀契約若已終止，經紀公司應已喪失作為商標註冊申請人之法律地位。

四、他人以「波特王」申請商標註冊，會發生甚麼事？

商標法期待每一個申請人自己設計標識，作為行銷自己商品或服務之用，並與他人之商品或服務，在相關消費者心目中，產生區別不同來源之效果。商標法不允許申請人以他人之相關標的，作為申請商標之標識。即使係英雄所見相同或近似，商標法亦採「先申請，先取得」之原則，審定「先申請」之註冊案，核駁「後申請」之註冊案。

至於「善意先使用者」，基於衡平註冊保護原則與先使用人間之衝突，商標法第 36 條第 1 項第 3 款使在他人商標註冊申請日前，已先善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，但以原使用之商品或服務為限，而商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

陳姓 YouTuber 以自己實際使用多年之「藝名」「波特王」，申請商標註冊，指定使用於第 35 類及第 41 類服務，應符

合商標法之規定，智慧局核准審定，註冊公告之可能性極高。至於其他人，包括本案之經紀公司，其欲以「波特王」申請商標註冊，無論係指定使用於哪一類商品或類服務，難度均高，得就以下各項分析：

(一)陳姓 YouTuber 已先提出申請，則「先申請，先取得」之原則下，後申請之他人，將被核駁

依據商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，「不得註冊」，「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限」。任何人欲以相同或近似於「波特王」之標識，申請商標註冊，指定使用於與第 35 類及第 41 類同一或類似之服務，因落入上開規定範圍，且陳姓 YouTuber 應不可能同意其申請，該申請案必遭智慧局核駁之處分。

(二)「波特王」已是「著名商標」，任何他人之申請，都將被核駁

依據商標專責機關經濟部智慧財產局所發布「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」，認定著名商標之參酌因素包括：

- 1.商標識別性之強弱。
- 2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。
- 3.商標使用期間、範圍及地域。
- 4.商標宣傳之期間、範圍及地域。

- 5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。
- 6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
- 7.商標之價值。
- 8.其他足以認定著名商標之因素。³

「波特王」已被陳姓 YouTuber 使用於 YouTube 及 Facebook 等社群媒體，行銷其影音內容十餘年，且有逾 224 萬之追蹤者，屬於「著名商標」，應無疑義。又依據商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，「不得註冊」，「但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。任何人欲以相同或近似於「波特王」之標識，申請商標註冊，不問係在陳姓 YouTuber 將「波特王」申請指定使用於第 35 類及第 41 類服務之前後，也不問其申請指定之商品或服務是否與被陳姓 YouTuber 使用「波特王」之商品或服務同一或類似，因落入上開規定範圍，且陳姓 YouTuber 應不可能同意其申請，該申請案必遭智慧局核駁之處分。

3 參閱智慧局 101 年 4 月所發布「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」，<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860255-51632-201.html>，最後瀏覽日期：2022 年 6 月 30 日。

（三）即使「波特王」不屬於「著名商標」，經紀公司或其負責人之申請，將被核駁

商標法不允許申請人明知係他人商標，卻加以襲用作為申請商標之標識，第30條第1項第12款乃規定：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」。經紀公司或其負責人因經紀契約等關係，明知「波特王」商標之存在，即使「波特王」不屬於「著名商標」，其亦不得以相同或近似於陳姓 YouTuber 使用之「波特王」標識，申請商標註冊，指定使用於與第35類及第41類同一或類似之服務，因陳姓 YouTuber 應不可能同意其申請，則其意圖仿襲之申請，必遭智慧局核駁之處分。

（四）「波特王」係屬於「著名藝名」，任何他人之申請，將被核駁

任何人對於其姓名、藝名、筆名、字號，均無專屬排他之權利，現實社會中，同名同姓者，所在多有。然而，對於商標而言，以「著名之姓名、藝名、筆名、字號」為商標，將生名人代言、保證商品或服務，或商品或服務之來源與該名人產生相當連結關係，未經同意，不得註冊。第30條第1項第13款乃規定：商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，「不得註冊」，「但經其同意申

請註冊者，不在此限」。「波特王」係屬於陳姓 YouTuber 之「著名藝名」，不問其是否被認定為「著名商標」，任何人欲以「波特王」之標識，申請商標註冊，不問其申請指定之商品或服務類別為何，因落入上開規定範圍，且陳姓 YouTuber 應不可能同意其申請，該申請案必遭智慧局核駁之處分。

五、當「波特王」不再「波特王」時，又會發生甚麼結果？

商標之目的在於區別商品或服務之來源，使相關消費者有所辨識。商標註冊後，依據商標法第35條第2項規定，其他人不得使用相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務，對其他欲使用該標識之人，限制極大。商標權之壟斷性如此強烈，若註冊取得商標權後，卻不使用，影響其他人使用之機會，並無道理。商標法第62條第1項第2款乃規定，商標註冊後，無正當事由而迄未使用，或曾使用但繼續停止使用逾三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，以利他人另案申請註冊，取得專用權。

陳姓 YouTuber 以「波特王」之標識，縱橫網路十餘年，頗有成就，但其成功與經紀公司有必然關係，雙方結束合作後，能否再獲得其他專業協助，考驗其後續經營管理能力。原則上，陳姓 YouTuber 應會繼續「波特王」之網路影音及周邊服務之行銷，僅在於功效如何而已，尚不至於中斷。

過去之實際案例，例如「焦糖哥哥」之角色商標，或「蘇打綠」之團名等著名商標，在結束合作關係，藝人離開之後，商標權人並未再找適當藝人遞補，繼續行銷演藝服務或周邊商品，導致該商標停止使用逾三年，遭商標專責機關據申請而廢止其註冊，歷歷在目，殷鑑不遠。只是在本案，經紀公司先前未獲得陳姓 YouTuber 之同意，以「波特王」之標識取得商標權註冊，就不至於發生其註冊商標因逾三年未使用而遭廢止之情事。

依商標法規定，不得申請註冊之人或標識，即使因商標審查官一時不查，予以審定註冊，後續仍有異議及評定之公眾審查或利害關係人反對之機會，進而撤銷註冊，使其自始無效，申請人無須心存僥倖，企圖蒙混，始得避免品牌投資最後付之流水，得不償失。

肆、結論

商標係經營者行銷其商品或服務之利器，相關消費者藉由商標，確認商品或服務之來源，以與其他經營者之商品或服務相互區隔。商標法未強制經營者必須先申請商標註冊，始得使用該商標，惟經營者得透過商標註冊程序，由商標專責機關審查，確認其商標得受商標法之保護，有權禁止他人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。

商標法期待每一位經營者自行設計標識，作為行銷其商品或服務之商標，不允許使用或註冊相同或近似之商標於同一或

類似之商品或服務。產業經營必須有商標權之概念，勇於申請商標註冊，取得商標專用權，致力於品牌之經營，始能提升商品或服務之品質，達到產業公平競爭，工商企業正常發展。

陳姓 YouTuber 以大學時期自取之綽號「波特王」為藝名，並於啟動與經紀公司法律爭議前，先申請商標註冊，指定使用於線上演藝及行銷服務類別，有利於後續之發展，可避免日後使用「波特王」產生商標之爭議。經紀公司其實僅係協助藝人開拓演藝市場，伯樂與千里馬應相輔相成，相得益彰，不必反客為主，壟斷藝人商標權。事實上，除非藝人同意經紀公司以其藝名申請商標註冊，例如「蘇打綠」案，或是經紀公司先設計藝名，申請商標註冊後再交與藝人使用，例如「鄧紫棋」案，否則，經紀公司應無法以藝人之藝名申請註冊商標，即使一時取得審定，核准註冊，在商標法異議、評定及廢止之制度下，也未必能長久維持。◆