

「智慧財產權專欄」系列四

標題：莫忽視商標法的新規定

為因應企業發展需要及國際立法趨勢，商標法於 91 年 11 月 28 日作了大幅度的修正，其中與業界及關係人權益息息相關者，謹簡介如下：

一、簡化商標註冊的申請條件：舊法對於商標的保護是以註冊為要件，不須先行使用即可預先申請註冊，但申請註冊的目的，是為表彰自己營業的商品，且確具使用意思。新法刪除了「營業」及「確具使用意思」的規定，申請人申請商標註冊，已勿需檢附營業證明文件，亦被推定為善意申請，未來將予合法使用。賦予申請人更廣泛的申請自由，可為其多角經營或多元整合預為準備並及早註冊。但對於顯屬惡意或顯無使用可能的申請者，如個人卻以「萬大金控」商標指定使用於銀行服務，易使公眾誤認其服務性質，仍應不准註冊。

二、殊類型的商標：已往僅平面商標可以註冊，新法增訂了立體商標、聲音商標與單一顏色商標。業者行銷的商品或包裝若有特別的造型（例如以唐三藏外形包裝的礦泉水且大量行銷或廣告）已足使消費者認識，並得藉以與他人商品相區別，即可以該立體形狀作為商標申請註冊。又代表企業形象或特種商品或服務的廣告人偶（如麥當勞叔叔）、簡短聲音（如米高美電影片頭的獅吼聲）、甚或營業建築（如圓山飯店）的外觀或單一顏色（如長榮的綠、燦坤的黃），有朝一日若能使相關購買人認識其為商標，亦可申請註冊，取得商標權。

三、審查商標有無違法的時間點不同：舊法第 37 條序文明定，商標圖樣有左列情形之一者，「不得申請註冊」。故審查商標有無違法事由，原則上是以商標申請註冊日為判斷時點。但新法第 23 條修正「不得申請註冊」為「不得註冊」。除第二款列舉者外，判斷商標可否註冊，是以專責機關最後審查之日為準。例如表示商品的名稱或其他說明或不能使消費者認識其為商標者不能註冊。設有人以特殊烘焙製成的茶葉，取名為紅春茶，並以「紅春」為商標指定茶葉商品於 92 年 12 月 1 日申請註冊，嗣經推廣及同業跟進使用的結果，於 93 年 5 月 2 日商標專機關審查之時，紅春茶已成為該種烘焙茶葉的習用名稱。若依舊法規定，因於申請註冊日紅春茶是創用名稱，尚無同業共同使用的事實，自有註冊的可能，但依新法規定於審查之日紅春茶業為同業習用的名稱，自屬不能註冊。二者因判斷違法事由的基準日不同，而有准駁不同的結果，不可不慎。

四、註冊費及註冊後異議制度：舊法申請商標註冊，僅需繳納申請規費，經專責機關核准審定後，須經公眾審查的異議程序始予註冊。若不准註冊亦無從退費，易造成未註冊者繳同樣費用的不公現象，新法規定申請時繳較少的申請費，核准審定再通知申請人繳交註冊費，俟繳註冊費後即可註冊公告取得商標

權，而商標異議則挪到註冊公告後三個月內為之。故不論他人有無異議，非經撤銷其註冊，尚不影響註冊人已取得商標權的事實，自得依法行使其權利。又註冊費可分二期繳納，繳第一期註冊費者可專用三年半，繳二期註冊費者，專用十年，此制度的設計符合受益者付費原則復可淘汰部分未使用的商標，誠屬先進的立法例。

(本文作者為經濟部智慧財產局商標權組副組長陳瑞鑫)