

# 經濟部智慧財產局「商標審查品質諮詢委員會」 98年第1次會議議程

壹、開會時間：98年9月16日上午9時30分

貳、開會地點：本局19樓簡報室

參、主席：王局長美花

記錄：王德博

肆、出席人員：如簽名冊

伍、主席致詞：

商標法修法過程中，對於聲明不專用等部分規定尚有疑義，本局於9月4日至智慧財產權法院進行最後溝通後，商標法修法草案亦即將定案，目前商標法施行細則也同步進行修正工作，今天特別就幾個議題，與各位委員交換意見，希望大家踴躍發表高見，以作為修法參考。

陸、討論事項：

## 【議題一】聲明不專用制度的修法方向

一、洪組長：

1. 本議題係源自最初修正草案版本採自願聲明不專用，但於第一次公聽會時，與會的法官及代理人均表示反對。反對的理由，是商標若包含不具識別性部分卻未聲明不專用，將造成商標權不夠明確，容易在主張商標權利救濟時，對權利範圍發生爭議，希望智慧局能繼續把關，因此，現在修正草案乃採取強制聲明不專用制度。
2. 惟在草擬聲明不專用審查基準時，經研究各國制度，商標的功能主要在於識別商品或服務的來源，只要商標整體具有識別性，即符合註冊之積極要件，而第三人被排除使用的範圍，委諸混淆誤認之虞的判斷即可，商標混淆誤認之虞與否，以整體商標圖樣為觀察，大部分皆不再強制要求申請人聲明不專用。例如加拿大一開始採取嚴格聲明不專用制度，現在也不要求申請人就不具識別性部分聲明不專用。
3. 因此，商標法修正草案是否應採取比較折衷的方式，商標中說明性或不具識別性等沒有爭議的文字，因商標權人不可能就該部分主張排他權，所以該部分毋需聲明不專用，例如宏碁電腦或大同電鍋，「電腦」

或「電鍋」二字是商品名稱，即不待聲明不專用，另外例如「企業」、「科技」等若屬說明性文字或不具識別性的文字，亦毋待聲明，商標法修正草案可明定有疑義的部分才需要聲明，沒有疑義的部分不待聲明。

4. 目前實務作法，若商標中有「電腦」、「企業」、「實業」、「科技」等不具識別性部分，均須聲明不專用，因為法條規定是採取強制聲明不專用制度之故。若採取折衷方案，就顯無疑義部分，原則上不須要聲明，並就顯無疑義部分，將以公告方式或透過審查基準方式加以例示；若屬有疑義部分，將要求申請人聲明不專用，申請人不聲明不專用時，應予核駁審定。
  5. 聲明不專用之方式亦同時予以修正，例如會議資料第9頁「玩具部落格 TOYS BLOG」案例中之外文「TOYS BLOG」，雖有某程度的設計，但商標權人對使用原始未設計的「TOYS BLOG」文字及「玩具部落格」，不可以主張排他權，現行實務作法是：商標圖樣中未經設計之「TOYS BLOG」、「玩具部落格」不在專用之列。惟因圖案中並無未經設計的「TOYS BLOG」文字，易令人產生疑惑。因此訂定審查基準時將一併修正聲明格式。
- 二、王局長：**現在修正草案規定不具識別性的文字都須聲明不專用，造成行政負擔及許多不必要的來回通知，經商標權組討論後，希望就現在的草案再作修正。對於明顯不具識別性文字，不要求申請人聲明不專用，並擬參考歐盟商標法的立法例，於修正草案條文明定審查人員認有疑義時，始要求聲明不專用。至於何者顯無疑義而不須聲明，可能較有爭議，將來可由主管機關透過公告加以例示，請大家提供意見。
- 三、游昌錦委員：**過去以來各界不論是海關、法官，均已經習慣局裡明確核准註冊的商標權，並對於商標不具識別性部分加註聲明不專用文字，可以明確解讀商標權範圍。為了避免顯無疑義部分文件來回通知，智慧局可以公告顯無疑義部分，並依職權聲明不專用為宜。
- 四、洪組長：**游委員所提方案是目前實務折衷作法，我們在民國 90 年曾經公告各商品類別依職權聲明不專用的文字，現行實務作法不論有無疑義，都會通知申請人就不具識別性部分聲明不專用，如果申請人不

置可否，審查官會依職權聲明不專用，並附加得提出不服的教示條款。

**五、郭劍成委員：**大部分國家對於不具識別性文字，商標權人是不是有專用權，均交給司法機關去爭議，經由兩造爭辯的過程去釐清，對於該詞彙是否應賦予專用權，透過案例爭議，經由法院判斷後，可增加人民對商標基本的認識，我非常贊成採行任意聲明制度，是否有專用權應交由法院加以判斷，商標主管機關不需審查不具識別性部分，來增加自己工作量。

**六、鮑娟委員：**議題中沒有說明為何很多國家沒有聲明不專用制度，卻可以運作的很好，希望智慧局能搜集沒有聲明不專用國家的配套措施。我個人比較不傾向於應要求聲明不專用，因為實務上聲明不專用有很多不明確的地方，審查結果也有很多不一致。如果還要保留聲明不專用制度，我建議局裡可以蒐集沒有爭議的案例一次公告，而不是在每個案件花時間。另外，所謂是否「有疑義」需視商品性質而定，例如：「natural」在某些商品有疑義，在某些商品可能沒有疑義，即可能於灰色地帶才須聲明不專用。

**七、葉雪貞委員：**為商標權明確性，我個人比較傾向保留聲明不專用制度。對於沒有疑義者，可以公告而依職權聲明，但甚麼情形是沒有疑義，不可能窮盡列舉公告，我建議「顯無疑義」未列舉的部分，也可以由審查員依職權聲明，毋庸再徵詢申請人意見。

**八、賴文智委員：**顯無疑義的公告事項，想像上不可能窮盡列舉，例如所舉「專賣炸物」就不可能在公告之列。

**九、洪組長：**如果採用例示公告方式，即可依職權聲明不專用，是否會放的太寬，而影響到當事人權益？

**十、郭劍成委員：**站在商標整體使用的角度去看問題，我想任何國家不會針對只使用不具識別性的部分，就認為有使用，一定是針對商標整體使用，才認定為有使用。在公告時，只須簡單例示幾個案例即已足夠，真正有疑義的部分，仍應藉由爭議機制，來增加人民對商標的基本認識，對大家都有幫助，隨著案例的累積增加，就可以判斷自己的勝敗比例，有爭議的部分應可以放心地交給司法審查。

**十一、洪組長：**經過局內幾年來對實習法官的訓練，從我們所蒐集的法院

判決中已見成效，地方法院法官均可以明確判斷商標權範圍，再加上智慧財產案件審理法第 16 條規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止的原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。」法官要自為判決商標是否有識別性等無效理由，所以對於商標哪一部分可主張權利，已漸漸有了共識。

**十二、賴文智委員：**智慧局應直接採自願聲明或直接不聲明，否則申請人與智慧局容易在是否疑義？要不要聲明？發生爭執，我想制度的改換，重點是宣導，宣導註冊證上雖然沒有加註聲明不專用，仍然可能有不能專用的部分。

**十三、王局長：**想像上是不可能窮盡列舉公告，只能採用基準的方式例示幾個例子即可。如果要改採自願聲明或直接不聲明，與現在制度相差太大，因此，改採折衷方案，對於顯無疑義者，以例示方式公告，似較為可行。

**十四、潘昭仙委員：**對於顯無疑義的公告，若採取例示方式，可以每半年作一次例示公告，習慣之後例示情形越來越多，時間一久，漸漸地就如同賴委員的意見，可以不用聲明不專用制度。

**十五、王局長：**歐盟商標法中關於聲明不專用規定之用語，比「顯無疑義」文字清楚，或許商標法修正草案可以參考。

**十六、余賢明委員：**以廠商的立場，可能希望智慧局就每一類商品都例示「顯無疑義」部分，因為不是每一個廠商都有錢去打官司提爭議，如果有足夠多的例示，將可避免人民對政府行政處分的信賴產生懷疑，同時也可以節省廠商許多時間和金錢。

**十七、鮑娟委員：**資料第 9 頁擬改變聲明不專用之方式：商標權人對他人使用……不得主張排他權，與原來聲明不專用的文字不同，是否有不同的效果。

**十八、洪組長：**目前聲明不專用的方式為「商標圖樣中未經設計之……不在專用之列」，但有人質疑商標圖樣中根本沒有「未經設計之……」如何對該部分聲明，因此我們在思考改變聲明的方式，目前尚未定案，過去採取「不在專用之列」是以商標權人角度去觀察，如果改採「不得主張排他權」是站在第三人角度去觀察，但為了呼應商標法的

條文文字，我們可能還是會採取「不在專用之列」。

**十九、賴文智委員：**我比較贊成直接採資料第 8 頁乙案，可能有疑義部分，得要求申請人聲明不專用。我們將這個問題分成三部分，可以舉例明顯不會有問題的部分及可能會有問題的部分，並保留審查官可要求申請人聲明的權限。乙案應再作一些修正，若將不會有爭議的部分列舉出來，其他部分都要求聲明不專用，可能會增加很多工作量。如採乙案，以玩具部落格為例，審查官可以通知「玩具部落格」及「TOYS BLOG」聲明不專用，也可以僅通知有疑義的「TOYS BLOG」聲明不專用，在個案上有疑義在交給法官去認定，只要法條上訂明商標權範圍不及於不具識別性或說明性文字即可。再依資料第 10 頁，配套措施將商標包含不具識別性部分，區分為顯無疑義及可能產生疑義二種情形，未來透過公告方式，事先公告顯無疑義之事項，我覺得不需要公告「顯無疑義事項」，只要保留給予審查官通知有疑義的權限，否則可能出現公告中顯無疑義，審查官個案中卻認為有疑義，反而加重審查官的工作負擔，也就是說原則上採自願聲明，有必要時審查官可以通知申請人聲明。

**二十、洪組長：**例示公告顯無疑義的部分，可能具有教示的功能，可幫助國內廠商自我判斷哪些是不具有識別性，也可以使審查官直接援引，作為毋庸通知申請人即可逕為聲明之依據。

**二十一、高秀美科長：**目前有設計的「TOYS BLOG」，在聲明時審查官會加註：未經設計的「TOYS BLOG」不在專用之列，以後聲明方式若改成「TOYS BLOG」不在專用之列，而不再強調「未經設計」，是否會造成商標權人或第三人誤解商標權範圍？

**二十二、洪組長：**以玩具部落格商標為例，確實圖樣中沒有未經設計的「TOYS BLOG」，過去實務為了明確商標權範圍，加上「未經設計」字樣，惟實務上判斷圖樣中是否為「未經設計」或「經設計」常造成困擾，例如商標係以草書字體呈現，草書字體是否為「經設計」？都有不同的看法，但我們觀察外國立法例，都沒有「未經設計」字樣，所以將不再區分「未經設計」或「經設計」，只要大家有共識，將在業務座談時，加強宣導。

二十三、王局長：「未經設計」部分如何聲明，可以再與各國交換意見。

## 【議題二】非傳統商標申請文件

- 一、洪組長：本組在草擬商標施行細則修正草案時，對於如何訂定氣味商標之申請要件有其困難度，本想刪除商標法修正草案中條文所例示「氣味」的文字，惟參考各國對於商標保護客體都採開放式規定，即便在商標法修正草案中，刪除氣味商標之文字，於理論上，申請人仍可以提出申請。因此，目前仍保留氣味商標在草案條文中，且申請程序已要求商標須以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解方式呈現(修正草案第 17 條第 3 項)，至於申請人如何提出申請才能符合此項要求，商標法施行細則擬留待未來科技及各國有較清楚明確的作法後，再為申請程序之相關規定。
- 二、王局長：保留現在對於商標定義採取開放式的規定是比較可行的方案，氣味商標申請時，雖國外有以檢送樣本付審的情形，但氣味無法持久，造成審查及公告等問題，應俟各國實務運作有定論後，再作相關細則之規定。
- 三、賴文智委員：因此氣味商標仍然可以申請，只是要等以後有了個案，累積較多經驗以後，再明定商標法施行細則有關氣味商標申請程序的規定。
- 四、鮑娟委員：母法中若保留氣味商標，細則中未作規定，從法的立場去觀察，一旦有申請人提出申請，智慧局要如何審查？欲與國際接軌固然很好，但現在世界各國氣味商標幾乎都無法取得註冊，我個人建議「氣味商標」先不要例示於條文中，以避免爭議。
- 五、洪組長：條文中未例示「氣味商標」之文字，只是不突顯而已，問題仍然存在，如果申請人依本文開放式規定提出氣味商標申請，本局仍須受理，不可拒絕。至於申請程序上，將依草案第 17 條商標圖樣無法以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解方式呈現通知補正，若無法補正，則依修正草案第 7 條規定不予受理。
- 六、張雅惠委員：請問世界各國有哪些國家的氣味商標已經核准註冊，該國是如何檢送氣味商標的樣本。

- 七、洪組長：美國及澳洲可以透過文字敘述接受申請，而且在申請時可以不用送樣本，惟審查時審查官可以要求檢送樣本，但可能很難確定申請時與審查時的樣本具有同一性。各國核准案例中，例如英國有啤酒味的飛鏢靶、荷比盧有甘草味的信封信紙等案例，各國核准案例不多。
- 八、張雅惠委員：既然氣味商標申請時檢送具有持久性的樣本非常困難，核准後如果需要判斷後申請氣味商標是否近似，以目前科技及審查技術也很難達成，不如將「氣味商標」從草案中刪除。
- 九、洪組長：大陸商標法對與商標保護客體也採取開放式規定，但在附則加一條，有關氣味商標之申請，由主管機關另訂施行日。
- 十、王局長：依照大陸立法例，商標法不用常常修正，並賦予主管機關未來開放的法源依據，頗具參考價值。似可參考大陸商標法，在附則規定有關氣味商標之申請，由主管機關另訂施行日，至少給主管機關緩衝時間，待主管機關訂出申請程序後再開放受理。
- 十一、賴文智委員：在母法附則中加上限制條款，申請人就不能申請氣味商標，沒有申請案，將無法累積審查經驗，即使開放申請氣味商標，案件一定不多，不如直接開放申請。至於申請程序，可以直接規定申請人以精準的文字敘述，並具結及同時檢送樣本，於審查時，審查官仍可要求檢送使用樣本或證據，包括實際使用的物品，不須暫緩受理。
- 十二、王局長：暫緩受理氣味商標之申請，主管機關可以有多一點時間繼續與國際相關註冊局聯絡，以了解最新發展情形。
- 十三、郭劍成委員：建議氣味商標俟各國發展比較成熟後，再開放受理申請。

### 【議題三】明定顯屬不當之情形

- 一、王局長：商標法施行細則草案中例示顯屬不當情形，應加上「五、其他顯屬不當情形」以明確係屬例示規定。第2款至第4款之規定內容明確，但第1款之「極近似」與「極類似」似乎較難認定。
- 二、葉雪貞委員：廠商若經協商已經花了很多錢，才取得並存註冊同意書，仍須受到限制，應屬不宜。建議只要商標圖樣、指定商品及服務不是完全相同，即可併存註冊。

- 三、張雅惠委員：商標法母法中允許並存同意註冊，細則卻又規定極近似，不得同意併存註冊，似乎不太合理，應該僅限於「相同」。
- 四、洪組長：現行法雖有並存同意制度，本以為商標權人會愛惜羽毛，不會隨便同意他人並存註冊，但實務上運作多年，國內商標權人很多任意同意他人並存註冊而顯有不當之情形，因此，才思考應在商標法修正草案中，明定若有顯屬不當之情形，賦予審查人員得不准以同意書方式，核准並存註冊之裁量權。
- 五、張慧瑛科長：商標法施行細則草案第 2 款至第 4 款規定之情形，因目前商標法無草案中顯屬不當之例外規定，因此，實務上審查人員若要不准並存註冊，並無法源依據。至於細則草案第 1 款規定情形，即使不作規定，商標權人同意並存註冊後，仍有可能出現爭議。因為當先商標權人同意後，下一次要以近似商標申請註冊時，必須反過來，得到同意並存之後的商標權人同意，目前是在並存同意書中，加註上述情形之相關文字，以避免日後爭議。
- 六、賴文智委員：類此情形，可透過並存同意契約解決，商標權人同意他人並存註冊，本來就有一定風險應該自行承擔，倒是局裡還要去判斷「極近似」及「極類似」情形，會造成許多困擾，應該交由當事人自行決定。
- 七、鮑娟委員：商標法立法目的包括保障消費者，修正條文不應背離此原則，我們曾經建議日本引進此制度，日本認為會引起消費者混淆，不考慮引進。此議題原本希望對並存同意制度略作修正，惟草案條文仍維持尊重當事人意思為前提，因此，縱然有細則草案第 2 款至第 4 款之情形，如果審查官通知當事人後，商標權人仍然同意並存註冊，就應該尊重當事人意思。
- 八、洪組長：實務上常發生商標被爭議且已被撤銷在行政救濟程序中，還一直同意他人並存註冊的情形，對於爭議案件之對造，例如：異議人或申請評定人，又要另起新案，一件一件再來撤那些並存註冊的商標，對爭議申請方相當不公平。
- 九、王局長：實務上這種惡意情形很多，確實有必要透過細則明定以防止發生。

十、張慧瑛科長：目前實務上遇到商標被提出爭議，還同意並存註冊者，審查官通常會將其緩辦，避免原爭議案件終結後，又要對並存同意之商標提起爭議案件。

十一、游昌錦委員：如果有細則草案各款情形，建議審查官在核駁理由先行通知時，應先表明清楚，使申請人儘早明瞭不得取得同意後註冊。

十二、王局長：草案第 1 款宜採折衷見解，商標圖樣相同且指定於相同商品或服務，二者權利完全重疊者，始不准並存註冊。

#### 【議題四】商標法修正草案第 37 條第 4 項專屬授權之但書「約定商標權人得使用者，從其約定」有無保留必要？

一、王局長：商標法修正草案規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。但約定商標權人得使用者，從其約定。」是與專利法修正草案第 64 條第 3 項之規定相當，是否應刪除該但書之規定？本局法務室針對專利專屬授權是否應增加此但書規定，將於月刊中發表文章，介紹立法緣由及各國相關規定。而在專屬授權定義中加上但書，是因為國內律師認為國內專屬授權契約，有兩種態樣，一種為真正的專屬授權，另一種為專利權人亦得實施的獨家授權。由於商標法與專利法同時修正，對於專屬授權定義若有不同，將會產生疑義。另有關非專屬被授權人是否可以提起訴訟部分，上週與智慧財產法院溝通，法院建議非專屬被授權人不宜於催告即可代位提起訴訟。針對專屬授權定義是否應作但書規定，是否會衍生問題，請各位提供意見。

二、賴文智委員：商標實務上獨家授權多於專屬授權，如果是獨家授權對於商標侵權者提起訴訟，是否仍然要透過商標權人，應視當事人授權契約而定，不能一概而論。商標實務上很少有嚴格定義的專屬授權，幾乎都是獨家授權，訴訟權幾乎很少在契約條款中表明。

三、潘昭仙委員：如果是獨家授權，商標權人通常會將訴訟權保留在自己手中，僅有少部分因路途遙遠，經雙方協商交由被授權人提起訴訟。

四、郭劍成委員：我所遇到的情況，幾乎在契約中都有表明訴訟權歸屬何人，而且還會約定提出訴訟的機制，例如訴訟費用及律師費如何負擔。

- 五、王局長：本局在制定商標法草案時，原則上將專屬授權的定義規定在條文本文，但書則是指獨家授權而言，如果是專屬授權，訴訟權則由專屬被授權人行使，如果是獨家授權則仍保留由商標權人行使。國內的情況，有可能在授權契約上寫明為專屬授權，實際上卻是獨家授權，因此草案有獨家授權的但書規定。智慧財產法院對於是否加上但書並無意見，但擔心侵權行為訴訟重複請求的問題，或許可藉由共同訴訟或參加訴訟避免上述情形。
- 六、賴文智委員：草案專屬授權規定之本文，加上但書，可能造成專屬授權包括獨家授權，如果沒有但書，獨家授權就會屬於非專屬授權，政策上應決定獨家授權之定性，係屬於專屬授權或非專屬授權，如果定性為非專屬授權，則獨家授權人應個別請求商標權人讓與訴訟權，方能代位訴訟。如果為了使商標權人在專屬授權中亦可提告，則應在授權契約中，約定訴訟利益分配，否則任由商標權人與專屬授權人行使訴訟權，都可能發生重複請求。
- 七、洪組長：依現行草案規定，將獨家授權置於專屬授權之下，將可能造成獨家授權人因保留使用之權利，於侵權行為發生時，亦可能實際上受有損害，卻因但書規定僅由專屬被授權人行使訴訟權，而無法行使權利。
- 八、賴文智委員：獨家授權應該是屬於商標授權的常態，我們應該要考慮不要將獨家授權併入專屬授權中規定，否則實務上會產生疑義。如果獨家授權單獨規定，則可規定商標權人與獨家授權人均可行使訴訟權，但其損害賠償範圍應合一而確定。
- 九、洪組長：WIPO 是將專屬授權、獨家授權及非專屬授權三種類型分別規定。
- 十、王局長：下次開會時，將請法務室一同列席，報告有關專屬授權的研究，文章內容將先 email 給委員參考，請下次再提供意見。
- 柒、散會時間：中午 12 時 20 分