

論商標法上「聲明不專用制度」

杜政憲*

摘要

在商標法之聲明不專用制度，自民國80年實施以來，歷經二十餘載，迄今仍為現行法制所採用，該制度之規範初衷係為事先預防商標權人濫行主張商標權，以維市場公平競爭之秩序。惟在該制度背後潛藏著諸多實務審查操作上之困難，且從同為維護市場競爭秩序之公平交易法現行規範法令中，不難發現在彼等法制上有其重複規範或評價不一之情事，甚至可能助長第三人遂行不公平競爭行為。是本文擬從商標法與公平交易法法制面向探討相關議題，希提供未來商標法修法時，對於聲明不專用制度之存廢參考。

關鍵字：聲明不專用、不公平競爭、行使權利之正當行為、濫用商標權、警告函、商業倫理之非難性、權利濫用、智慧財產權

收稿日期：102年9月27日

* 作者現為商標權組之商標助理審查官。

壹、前言

有關商標法上之聲明不專用制度源起註冊商標圖樣中含有部分不具識別性之商品通用名稱或說明文字等，發生該部分得否有專用權之爭議，嗣為明確權利範圍，審查實務均要求商標中含有不具識別性之部分均應予刪除，惟若不具識別性部分與其他具識別性部分結合緊密時，刪除該部分，商標圖樣即發生有鏤空部分情形，註冊公告時，除易顯得商標有點怪異外，亦與商標權人實際使用含有該不具識別性部分商標，有不一致之情形，為解決之此問題，爰參考國外聲明不專用制度，於83年間修正發布之商標法施行細則第28條，明定「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊」，嗣復為讓商標權內容明確，以避免影響同業合理使用該說明性或不具特別顯著性文字或圖形等之權利，92年5月28日修正商標法時，將該制度提升至法律位階，即於商標法第19條規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」。此規定歷經多年之實施，商標審查人員肩負著事先預防商標權人對於註冊商標中包含單獨不得註冊部分濫行主張權利之任務，這當中除須面臨著沈重的審查業務，又須掌握快速變化之市場動態，對於商標中含不具識別性之圖樣須逐一縝密審查，並依法要求申請人放棄專用權，以達事先提示公眾及商標權人就該商標中哪部分不得單獨主張權利之效果，以維護市場公平競爭秩序。

商標專責機關，即智慧財產局¹從97至98年間研議修法時，即針對當時之聲明不專用提出檢討、修法之建議版本，從比較法觀察，英國、澳洲、加拿大、日本的商標主管機關於審查時，已不再要求申請人聲明不專用；歐盟則要求申請人就商標保護範圍可能引發爭議的不具識別性部分聲明不專用，申請人不同意聲明時，將拒絕其註冊；美國則規定，得要求聲請人不具識別性的部分聲明不專用，法院並肯認實務上申請人不同意聲明時，可予以核駁註冊的作法。擬定三種修法方向，即「甲案：廢除聲明不專用的規定，關於識別性部分商標圖樣之審

¹ 指經濟部智慧產局，本文以下將簡稱為智慧局。

查，只針對整體無識別性之情形進行核駁，若商標圖樣部分不具識別性者，將允許：（一）申請人自願聲明放棄該部分不在專用之內，並依聲明為註冊公告。（二）不作任何聲明，整體准予註冊。」²、「乙案：採取類似歐盟立法方式，僅針對可能引發保護範圍爭議的不具識別性部分，要求申請人聲明不專用，並於商標法施行細則為相關細節性的規定。」³、「丙案：仍維持強制聲明的制度，但對於明確不具識別性的事項，而申請人未於申請時主動聲明不專用時，由主管機關逕依職權聲明不專用，無須通知申請人取得同意，並於商標法施行細則就明確不具識別性事項，為細節性的規定。」⁴在研議過程中，並充分徵詢智慧財產法院法官、律師、商標代理人及商標審查品質諮詢委員等各界人士，最後統合各界人士之看法及期待，智慧局採用乙案，即現行100年6月29日修正公布之商標法第29條第3項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」繼續肩負起維持市場競爭秩序第一線守門員之角色。

然而，有關聲明不專用制度之立法目的，據現行商標法第29條規定之立法理由所述，在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。基此，該制度之目的，乃為事先預防以避免商標權人濫行主張權利而設。惟商標識別性之取得，係就商標整體觀察，即使其中包含不具識別性的部分，如果整體圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即具有商標的識別性³，而聲明不專用制度，則係就商標圖樣中包不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞者，申請人應聲明該部分不在專用之列⁴。惟審查機關既同時肯認商標權利之取得係整體觀察而來，同時又要求申請人就商標圖樣中單獨不具識別性，且有商標權範圍疑義之部分聲明不專用，此一透過割裂之方式，而區分其商標權之權利範圍，是否有本質上之矛盾？及在實務上是否有割裂認定權利範圍及操作上之困難？似非無疑。尤其商標圖樣就不具識別性，且經聲明不專用之部分，可能經商標人之實際使用後，而產生識別性，除了造成註冊簿上形式上的權利與實際使用後其實質上的權利落差外，尚可能造成商標權人欲主張該聲明不專用部分之

² 參「商標審查品質諮詢委員會」97年第1次、98年第1次會議議程及其附件。請參訪智慧局官網 www.tipo.gov.tw →商標→商標修法專區。

³ 參智慧財產局民國101年4月20日修正發布，101年7月1日生效之「商標識別性審查基準4」。

⁴ 參現行商標法第29條第3項規定。

商標權利時的障礙，進而助長他人遂行不公平競爭之行為。況且，倘若無「聲明不專用」制度，是否即無其他法令可茲規範商標權人之濫用權利行為，以收嚇阻之效，亦待探討。最後，從立法論之觀點檢視，倘若無「聲明不專用」是否必然造成「商標權人濫行主張權利」？在市場商業競爭行為之經驗上是否具有堅強之立論基礎，以符合立法規制之必要性⁵？誠非無疑。甚至，該制度之存在可能造成另一種不公平競爭之行為，此一副作用，亦應予正視。

本文擬分別就聲明不專用制度與商標權利本質的矛盾、審查實務操作上的困難，從競爭法規範檢視法制上之衝突，並探討聲明不專用制度在立法規制上之必要性等議題，希提供未來修法時之參考。

貳、聲明不專用制度與商標權權利本質的矛盾、實務審查操作上的困難

「商標」為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。而識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別的特性，此為商標法第18條所揭示之內涵。故商標的功能主要在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，且商標整體具有識別性，即具備商標功能⁶。是以，商標識別性應整體判斷，縱使商標圖樣中包含說明性、通用標章或通用名稱或其他不具識別性的部分，倘整體觀之，並無礙其作為識別來源之標識，則仍可取得商標註冊，實務上之運作亦是如此⁷。從而，商標權之排他權，其權利範圍係商標整體具識別性，進而取得權利，而非割裂各別部分取得排他權。基此，「聲明不專用制度」要求申請人就商標圖樣中包含不具識別性，且「有致商標權範圍產生疑慮之虞」之「部分」圖樣，應聲明不專用，實乃混淆了商標權利範圍係「整體具識別性」而來，並非得「割裂」其中一部分而取得權利，或不

⁵ 有關立法規制之必要性論述，請參李惠宗，「案例式法學方法論」，頁125，新學林出版，2009年10月。

⁶ 參智慧局民國101年5月2日修正發布，101年7月1日生效之「聲明不專用審查基準2.1」。

⁷ 參商標法第29條規定之立法理由三、(一)所示。

取得權利⁸，難謂無違反「商標權」係因「整體具識別性」而取得「整體」權利之原則。

或有論者主張商標整體具識別性，然其中部分圖樣為說明性或不具識別性者，本質上就該不具識別性者，本非商標權所及，故非不得要求申請人聲明不專用。惟應予釐清及強調的是，就商標圖樣中之不具識別部分聲明不專用，係自商標圖樣中「割裂」一部分而來，並非「整體」觀察而來，若謂得「割裂」而排除之，實則已就該被「割裂」出之部分，以另一「獨立」之商標予以觀察，進而評價該部分為不具識別性，核已脫離原完整商標圖樣之整體觀察。若要謂此一「割裂」觀察之方法具有其說理上之正當性，則諸多商標圖樣將可能透過審查上認定標準不一的「割裂」，而使得商標權利範圍顯得「支離破碎」且更不明確，反而更顯有「疑義」。

茲以92年修正之商標法第19條規定「聲明不專用」制度，只要商標包含說明性或不具識別性之圖樣，即一概應聲明不專用之註冊案為例，按註冊第836956號商標，其圖樣為未經設計之外文「CALIFORNIA PIZZA KITCHEN」所構成，指定使用於「義大利脆餅；烤餡餅；麵包；鬆餅；三明治；各種形狀之義大利麵……」等商品，依智慧局所註記之聲明不專用部分為「CALIFORNIA」、「PIZZA」、「KITCHEN」，經圖樣割裂後之「CALIFORNIA」係「美國加洲」之意，為商品提供者之產地說明，無識別性；「PIZZA」為「義大利脆餅」之意，係商品通用名稱，無識別性；「KITCHEN」則為「廚房」之意，為商品產製之場所，無識別性。以上聲明均為割裂後觀察其不具識別性之文字，而言之成理，然而「PIZZA KITCHEN」，亦有「披薩廚房」之意，同樣亦有表示「商品產製之場所」之意，而無識別性⁹，然未要求申請人聲明不專用，則商標人得否主張其「PIZZA KITCHEN」具識別性，而應為商標權範圍所及？似非無疑。

⁸ 相同之論點，參智慧局委託開元專利法律事務所研究，「商標法整體法制暨具體修法建議之研究期末報告」，頁231至232，2005年12月30日。提及：「因商標是否具有識別性應自整體觀之，縱某一部份無識別性，不當然影響商標整體之識別性。倘整體有識別性，即應認符合識別性的要求。商標中部份是否無識別性，是否聲明專用似已非問題所在。」「另外，聲明不專用制度似乎引致矛盾。因為既然因為聲明不專用而過關，即暗示商標整體上有識別性，有商標權；商標的權利存在於商標整體，而不在其中的各部分，則聲明不專用即無任何意義。」

⁹ 參智慧局「識別性審查基準4.12」：「場所名稱與商品或服務說明文字結合，若給予消費者的印象為商品或服務之相關說明，仍不具識別性。」其中所舉核駁案件為「玩具天地 TOY LAND」，使用於玩具商品，及「蜜餞屋」使用於蜜餞商品，均為無識別性之適例。

若以現行商標法第29條第3項規定之聲明不專用制度為例，按註冊第1359160號商標中有經設計之中文「鮮炸屋」，指定使用於「飲食店、小吃店」等服務，此為指定服務所提供內容之品質及特性之說明，經要求其未經設計之中文「鮮炸屋」聲明不專用¹⁰，然「鮮炸」表示新鮮食材係以「炸」之方式料理，而「屋」則為商品或服務之提供場所，顯無識別性可言，惟未要求申請人應就「鮮炸」及「屋」分別不專用，則商標權人可否主張未經設計之「鮮炸」與「屋」具識別性，而為商標權範圍所及？甚至，未經設計之「鮮」表示提供「新鮮」食材之意，「炸」則表示食材之料理方式，而「屋」為商品或服務之提供場所，均為無識別性之文字，然同樣未經分別要求聲明不專用，此是否同樣意謂著商標權人得各別主張該等未經設計之文字具商標權？

從上述二案例可知，不論係新、舊法之聲明不專用制度，在實務操作上所面臨說理及割裂認定權利範圍的困難，可見一斑。

再者，據智慧局公告之「聲明不專用審查基準2.2.2」提到「商標圖樣中特定事項是否應聲明不專用，審查時係依個案情形，並參酌字典、出版品及網路搜尋結果等資訊為判斷依據，但囿於取得的資訊有限，倘審查程序中，未要求申請人就有致商標權範圍產生疑義之虞的不具識別性事項聲明不專用，即准予註冊，商標權人仍不得排除他人關於該不具識別性事項的使用」。由此可知，聲明不專用制度原欲透過註冊簿之公告，除使商標權人知道不得單獨就說明性、不具識別性部分主張權利外，亦使第三人得明確知悉商標權人之權利範圍，以事先預防商標權人濫行主張權利之機制，恐怕亦可能囿於審查上取得資訊之不足而落空，而特別言明「商標權人仍不得排除他人關於該不具識別性事項的使用」，以試圖填補未要求聲明不專用之「漏網之魚」，商標權人亦不得濫行主張權利。故聲明不專用制度確實有其侷限性，而無法全面性或完整的達成事先預防之效果，最終對於遺漏案件仍須經由法院來認定究竟商標權人主張之商標權是否存在及其範圍。



¹⁰ 參智慧局「聲明不專用審查基準3.1.4」所示之核准案例，「鮮炸屋」、「專賣炸物」、「Fresh House」為指定服務所提供內容的品質與特性的說明，其中「專賣炸物」廣為同業及公眾使用，無須聲明不專用；未經設計的「鮮炸屋」與「Fresh House」未經同業或公眾經常使用，應聲明不專用，聲明方式為：本件商標不就「鮮炸屋」、「Fresh House」文字主張商標權。

基此，在無法期待聲明不專用制度得以全面性而無遺漏之實踐下，不如將此一爭議，留由法院依商標權人所主張之權利事實及證據予以界定，或許更符合商標圖樣識別性，時常伴隨著市場商業動態變化而生、滅之特性。

另一種審查操作上的困難在於，依目前商標法制上並無允許商標權利人申請更改或塗銷註冊簿上聲明不專用註記之機制。又商標法第29條第2項規定，係針對同法條第1項第1、3款規定，即必須整體商標圖樣「僅由」不具識別性之說明性或其他不具識別性之標識所構成的圖樣，方有註記之適用。是以，倘若申請人因經使用取得該原已聲明不專用部分之識別性後，再以含原已註記聲明不專用部分之商標重新申請註冊，並就圖樣中已因後天使用取得識別性之部分，請求於註冊簿中註記已取得識別性，則因與上開規定不相符合，而無法被註記。故此時即便該原先聲明不專用之部分圖樣經後天取得識別性，似乎僅能以該部分單獨作為商標提出申請時，始得依第29條第2項規定核准註冊而請求註記¹¹。當然，或許得以相同之商標圖樣重新申請註冊¹²，因均具識別性，無須為聲明不專用，給予完整之權利範圍，然此時不知情之第三人，若不仔細分辨其取得註冊的始點，恐無法確認前後註冊之二相同商標圖樣的商標，為何會有不同權利範圍，而滋生疑義。

此外，現行商標權法第29條第3項規定，係就「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞」，應聲明該部分不在專用之列。而所謂「有致商標權範圍產生疑義之虞」者，可能為同業及公眾少見以之說明指定商品

¹¹ 根據智慧局「聲明不專用審查基準7.3」：「說明性或其他不具識別性的部分在前案經聲明不專用取得註冊，其後，若該部分經使用取得識別性，商標權人另案以之作為商標或商標的一部分提出申請時，得依關於後天識別性的規定核准註冊（商29 II）或無須再就該部分聲明不專用，並不受前案不專用聲明的拘束。」觀其所述，其適用應指單獨「以之作為商標」申請時，此時得「直接適用」商標法第29條第2項規定，但若「作為商標的一部分」提出申請時，考慮所稱第1款規定係「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」、第3款規定則係「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，似乎只能「無須再就該部分聲明不專用」，而不能依第29條第2項規定為核准註冊之註記，但此時若係與原先完全相同註冊之商標圖樣指定使用於相同之商品或服務上時，是否屬於「重複申請」，意即註冊取得相同商標權之問題，似有疑問。有關商標審查實務對於「重複申請」之看法，參註12。

¹² 依目前商標審查實務上，對相同商標圖樣指定使用於相同商品或服務前後申請註冊者，會將後申請案視為「重複申請案件」，而要求申請人主動撤回申請，或逕予不受理。但若指定使用之商品或服務範圍有不同之部分時，則視為非同商標，允許其二者同時註冊。故這裡所指的「重新申請註冊」，係指與先前註冊案不同之商標圖樣，但有結合原聲明不專用然後天取得識別性之圖樣，或與先前註冊案相同之商標圖樣，但所指定使用商品或服務之範圍有不同部分之情況。

或服務之文字¹³；或申請人所創用，或同業間少有相同組合文字等非用以說明商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性文字之標語¹⁴。而此等並非業界所必要使用之文字、標語，因同業仍得以使用習見之文字或標語，除較無阻礙市場競爭秩序之可能性外，亦正因係同業或公眾少見，而較容易透過商標權人之實際使用，而產生後天識別性，則在現行法之規範之下，反而要求申請人聲明不專用，彰顯了其事先預防商標權人濫行主張權利制度上之不妥適，毋寧與維持市場公平競爭秩序之立法意趣，漸行漸遠。

參、從競爭法規範檢視「聲明不專用制度」在法制上之衝突

有關競爭法之規範，乃有「限制競爭」及「不公平競爭」之分，前者為確保自由競爭，避免濫用獨占力，而後者，則在保障競爭者間之正當競爭。又有關公平交易法與智慧財產權法之競合規範，當以公平交易法第45條之明文規定為其分界，即「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」揆諸該條文所揭，智慧財產權人所行使權利之行為，僅限「正當行為」，方得排除公平交易法之適用¹⁵，並非凡行使智慧財產權之行為，不論正當與否，皆得排除適用。因之，公平交易委員會為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成不公平競爭案件，爰已訂定警告函案件處理

¹³ 參「聲明不專用審查基準」3.1.1(2)。

¹⁴ 參「聲明不專用審查基準」3.1.3(2) III。

¹⁵ 另有學者於探討公平交易法第45條規定之排除適用行為者，究係指「限制競爭」或「不公平競爭」行為，容有不同之看法。例如，學者謝銘洋認為該條規定所排除適用者，僅限於「限制競爭」，至於「不公平競爭」之部分，由於其於維持公平之競爭秩序，任何人皆不得為不公平競爭之行為，智慧財產權人亦同，因此該部分原則上不應在排除適用之列。參謝銘洋，「智慧財產權與公平交易法之關係—以專利法為中心」，收錄於「智慧財產之基礎理論」一書，頁199，翰蘆圖書，1995年7月。惟參「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第三點所揭「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為」及第一點所揭「公平交易委員會為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成不公平競爭案件，特訂定本處理原則」觀之，有關公平交易法第45條規定所排除適用者，並不限於「限制競爭」行為，應包含「不公平競爭」之行為。

原則。且據該處理原則第二條、第六點，其適用之對象係指事業對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人及非屬同一產銷階段競爭關係之事業，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之警告函行為¹⁶，並於第三點、第四點，正面表列出二種屬於依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為¹⁷，同時亦於第五點，就未依照第三、四點寄發警函之行為所可能違反公平交易法之法律效果予以揭示¹⁸。

而據智慧局公告之「聲明不專用審查基準」2.1所揭示，「商標權人以商標圖樣中不具識別性的部分對競爭同業主張權利……競爭同業可能面臨商品被通路商下架的問題，並須負擔處理爭執及應訴的時間、勞力及費用，有影響市場公平競爭秩序之虞。」觀之，商標法上聲明不專用制度之立法目的，主要係慮及商標權人以商標圖樣中不具識別性的部分對競爭同業主張權利。

¹⁶ 參「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第二點：「(名詞定義及適用對象)本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：(一)警告函。(二)敬告函。(三)律師函。(四)公開信。(五)廣告啟事。(六)其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。」、第六點「(本處理原則亦適用於事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係事業侵權之情形)事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係之事業侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，而造成不公平競爭情事者，亦有本處理原則之適用。」

¹⁷ 參「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第三點：「(依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之一)事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：(一)經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。(二)經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。(三)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」第四點：「(依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之二)事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十四條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：(一)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。(二)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實(例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等)，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」

¹⁸ 參「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第五點：「(法律效果)事業未踐行第三點或第四點規定之先程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第二十四條之違反。事業雖踐行第四點規定之先程序而發警告函，但內容涉有不公平競爭情事者，本會將視具體個案，檢視有無違反公平交易法第十九條第一款、第十九條第三款、第二十一條、第二十二條、第二十四條之規定。」

惟，就前者「競爭同業可能面臨商品被通路商下架的問題，有影響市場公平競爭秩序之虞」之規範目的而言。所謂「商品被通路商下架」，應係指商標權人寄發警告函予自身或他事業之「交易相對人」而言，基此，倘商標權人以競爭之目的，以商標圖樣中不具識別性的部分主張權利，任意對競爭者之交易相對人（即通路商）或潛在交易相對人寄發警告函，使其心生疑懼，進而將競爭同業之商品下架，或致拒與對手交易，造成不公平競爭之行為。則此行為業有前揭公平交易委員會所頒布之「對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第二、三、四、六點可資規範，故商標法上之「聲明不專用制度」所要保護及規範之行為，已有公平交易法之規範，是否有商標法以立法方式事前規制之必要，容有商權之餘地。當然，或有論者主張，商標法若就此另有特別之規範，亦屬立法形成之自由，惟本文必須強調者，有關規範不公平競爭之行為，必然係該行為具有商業倫理之非難性為其前提，方有立法規範之正當性，否則此一立法形成之自由，毋寧係一種不當之管制。蓋商標申請人之商標圖樣整體具識別性，即可取得權利，若由立法者要求執法者事先「割裂」商標圖樣中之一部分，認定其「不具識別性」，則該被割裂出聲明不專用之部分，或許於智慧局審查時確實有不具識別性之情事，惟商標經實際使用後，其識別性之有、無或強、弱，常隨著商標權人在市場實際使用之情況而有變化，故可能因商標權人於商業市場上之實際使用而使得原聲明不專用之圖樣產生識別性，若囿於當時審查之要求，而業已聲明不專用在先，此時，倘若商標權人不及適用商標法第29條第2項規定，就原已聲明不專用之圖樣或含原已聲明不專用之整體圖樣再次申請取得該權利，但市場上業已出現競爭同業單獨或結合使用該聲明不專用之部分作為其商標，並有造成消費者混淆誤認之情事，則此時商標權人即使係在正當行使權利之情況下，亦即，針對他人具商業倫理非難性行為主張權利，但其所寄發之警告函必然受當初聲明不專用之限制，而無法視為正當行使商標權，同業競爭者甚至可能在明知商標權人所聲明不專用之圖樣已具識別性，惟利用商標權人業聲明不專用之公告，拒絕停止使用，甚至反訴商標權人濫行主張商標權，或主張自己係善意信賴註冊簿之公告，而無故意或過失侵害他人商標權，此時，恐因該聲明不專用之立法政策，反而造成另一種「不公平競爭」之結果。

另就後者「競爭同業須負擔處理爭執及應訴的時間、勞力及費用，有影響市

場公平競爭秩序之虞」之規範目的而言，此可區分二種情況，其一係指對競爭同業「寄發警告函」，要求競爭同業停止使用疑似侵權之商標，使得競爭同業須負擔處理爭執的時間、勞力及費用；其次則為因商標權人「向法院起訴」主張競爭同業疑似侵權，使得競爭同業須負擔處理爭執的時間、勞力及費用。

就第一種情況，參酌前揭公平交易委員會所頒布之「對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第二點之適用對象，並無規範商標權人對「競爭同業」寄發警告函之行為¹⁹，且依「公平交易法第二十四條案件處理原則」第七點，亦明文揭示「智慧財產權人發現市場上有可能侵害其權利產品，其對直接侵害之製造商或立於相等地位之進口商品之進口商或代理商，為侵害之通知請求排除，則為依法行使權利之正當行為，無論其內容真偽虛實，均屬智慧財產權爭議」，而認為對於同業競爭所寄發警告函之行為，均無公平交易法之適用。倘以此論點觀之，似可主張商標法上「聲明不專用」在立法政策上之正當性。惟姑不論此見解，在比較法上並無支持之論點²⁰，學者亦有檢討公平交易委員會此見解之看法²¹，甚至在公平交易委員會之官方資料似亦有不甚明確之見

¹⁹ 參林洲富，「散佈侵害智慧財產權警告函之正當性—以公平交易法為論述中心」，頁70，法學叢刊，第51卷第2期，2006年4月。文中提及「蓋智慧財產人發函與認定有侵權行為之人，其目的係要求被控侵權行為人停止侵權行為，並作為訴訟程序中證明被控侵權行為人有侵權故意之事實，故單純寄發警告函與製造或銷售侵權行為人，應認為屬於智慧財產權之正當行使。」

²⁰ 以美國法與德國法為例，根據該等國家對於智慧財產權侵害警告函所涉及之限制競爭法及不公平競爭法行為之規範對象，並不區分智慧財產權人寄發警告函係針對競爭同業或其交易相對人，而有規範上之不同。參許忠信，「智慧財產權侵害警告函之比較法觀察—以美國法與德國法之比較為中心」，公平交易季刊第16卷第3期，2008年7月。

²¹ 參王偉霖，「公平交易法限制事業發侵害智慧財產權警告函之實務與探討」，頁35，全國律師，第15卷第1期，2001年1月。文中提及「由美國 Noerr-Pennington 原則及其例外可知，權利人對於侵權人之訴訟或發警告函之行為，可能因欠缺正當性而違反美國反托拉斯法。同理，權利人明知無侵權之事實，卻以杯葛競爭者之營業為目的，率爾對競爭者提起侵權訴訟或濫發警告函，實難認屬公平交易法第45條規定之『行使權利之正當行為』，當有公平交易法之適用。申言之，權利人對侵權人或有侵權之虞發警告函，均屬依智慧財產權行使權利之行為，何以對競爭者發警告函之行為即一律為正當行為，對競爭者之交易相對人發警告函，則可能不具正當性，並無明確之法理依據。」依該文之觀點認為，對競爭者濫發警告函之行為，亦有權利濫用之可能，而應適用公平交易法第45條檢驗其正當性，不得直接排除適用公平法。與其相同見解，參黃銘傑，「智慧財產侵害警告函與公平交易法之適用」，頁131-132，臺大法學論叢第32卷第5期，2003年9月。

解²²，倘若在公平交易法之執法機關認定智慧財產權人對於同業競爭者寄發警告函之行為，不論其內容「真偽虛實」，均為「行使權利之正當行為」，則在商標法上何以須事先預設立場認為商標權人以商標圖樣中不具識別性的部分對競爭同業主張權利之寄發警告函行為會有「影響市場公平競爭秩序之虞」？因此，本文認為對於同具有維護公平競爭之不同法規範之間，對於同一行為有著如此矛盾之評價，這恐怕是亟待立法者及不同執法機關所應重新審思及檢討的。尤其本文須再次強調者，「聲明不專用制度」本身可能造成商標權人就原已聲明不專用之部分，經在市場上實際使用後，使該部分之圖樣產生識別性，然因其不及申請註冊獲得完整之商標權利，或該原不具識別性之圖樣取得權利，使得競爭同業得任意截取使用該聲明不專用之部分作為商標使用，而造成消費者之混淆誤認，反而造成「不公平競爭」之結果，故聲明不專用制度似乎並無堅強之立論依據，得以作為填補公平交易法所「漏未規範」之正當理由，尤其是從確保市場公平競爭之立場來看，更是如此。

就第二種情況，據「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第三點所認定，事業若已踐行「經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者」，便為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之「正當行為」。是以，公平交易委員會既已認定商標權人得事先向法院提起訴訟，以確認其商標權之權利範圍及是否侵權，且此為行使權利之正當行為。則反觀「競爭同業須負擔應訴的時間、勞力及費用，有影響市場公平競爭秩序之虞」，似乎與公平交易法之間，又產生另一種矛盾之評價。尤其，倘商標權人係善意相信其權利受到侵害，而本於憲法所保障之訴訟權²³及商標法所賦予之請求

²² 參公平會所2007年出版之「認識公平交易法」一書，頁26中，提到：「依據公平交易法第45條所使用之文字，僅將行使權利之正當行為豁免公平交易法之適用，意在表明專利、商標、著作權等權利之行使，並不當然排除公平交易法之適用。舉例言之，享有著作權、專利權與商標權之權利人，常為向侵權者主張權利而發送警告函之行為，即有可能觸犯公平交易法相關規定，為此，公平會為確保事業間之公平競爭，維護交易秩序，有處理事業濫用著作權、商標權或專利權之警告函，所造成之不公平競爭，爰訂定「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權、專利權警告函案件之處理原則」。該根據段文字所稱之「侵權者」，在概念上即包含了「公平交易法第二十四條案件處理原則」第七點所指「對直接侵害之製造商或立於相等地位之進口商品之進口商或代理商」，而使得公平法對於寄發警告函處理原則在規範對象上似乎保留模糊之空間。

²³ 參憲法第16規定：「人民有請願、訴願與訴訟之權。」此即為憲法保障人民訴訟權之基礎。復參釋字第416號解釋理由書首段：「按憲法第十六條所謂人民有訴訟之權，乃人民司法上之受益權，指人民對於其權利受侵害時，有提起訴訟之權利，法院亦有依法審判之義務而言。」

權²⁴，向疑似侵權競爭同業透由法院主張權利，似無濫訴之問題，換言之，商標法規不能一概以「商標權人以商標圖樣中不具識別性的部分對競爭同業主張權利，競爭同業可能須負擔處理爭執及應訴的時間、勞力及費用」一言，指責商標權人此一訴訟行為「有影響市場公平競爭秩序之虞」，並加以非難。

肆、「聲明不專用制度」在立法規制上之必要性

按立法規制之必要性，其制度之建立，乃因經驗上可以預見人可能有不理性之處，透過制度之建構，配合法律上的強制力，使不理性的情況，降低到可以控制的範圍內²⁵。基此，有關「聲明不專用」制度之立法目的，據現行商標法第29條規定之立法理由所述，係「在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾……。爰參考2009年2月26日歐洲共同體商標條例第37條第2項規定，予以修正」，揆其立法意趣，核有事先防免商標權人濫行主張商標權，以達避免影響市場公平競爭秩序之虞之效。此一制度雖於比較法上有國外立法例之支持，在商業競爭行為之經驗上，縱有極少數的商標權人以商標圖樣中不具識別性的部分不當對競爭同業主張權利，惟執法機關仍係以有無使用商標整體致使混淆誤認之虞加以判斷²⁶，故筆者認為，此並無法作為支持此一制度以防免商標權人濫用商標權之論點。況且，在比較法上，此亦非多數國家所

²⁴ 參商標法第68條：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」商標法第69條規定：「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。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。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。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。」

²⁵ 同前註5，頁125。

²⁶ 根據智慧局「聲明不專用審查基準2.2.2」：「商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利，商標是否造成消費者混淆誤認之虞，其判斷仍應以整體商標圖樣為觀察。商標組成部分因識別性強弱的差異，在商標混淆誤認之虞判斷時會被施以不同的注意力，因此，商標圖樣中不具識別性部分，不論其屬有致商標權範圍產生疑義之虞並經聲明不專用，或無疑義之虞而未經聲明不專用，僅是在判斷時會被施以較低的注意力或忽視而已，但仍不排除因個案的具體情形，有影響混淆誤認之虞判斷的可能。」

普遍採行之立法制度²⁷。甚至，誠如前述，「聲明不專用」制度，雖其意在事先防免商標權人濫用商標權，惟該制度亦可能造成另一種不公平競爭行為之產生，更使得該制度存在之必要性，值得再行審思。

伍、結論

鑑於聲明不專用制度無法實質達成商標權權利範圍明確及維護市場公平競爭秩序之旨，復有其本質上的矛盾與審查實務操作上的困難，且從公平交易法目前之規範可知，聲明不專用制度所要事先預防商標權人濫發警告函予交易相對人，以維護市場公平競爭秩序之規範目的，業有該法可資規範，則是否在商標法上有立法事前規制之必要，容有商榷之餘地。雖該制度就防免商標權人濫發警告函予同業競爭者之規範目的，在目前公平交易法之主管機關，透過行政解釋的方式而不予規範，然而，同一行為在同具為維護公平競爭之不同法規範間，卻有著矛盾之評價，似有重新審思如何與公平交易法調合之必要，尤其我們不能忽略該制度可能造成另一種不公平競爭行為之產生。另從立法規制之必要性觀察，立法者所賦予「聲明不專用」制度之規範價值，到底是否存在？及對於可能造成另一種不公平競爭現象之副作用，都應該再重新思考。

另本文強調，有關商標權之權利範圍，可能經由商標權人在市場上實際使用而產生變化，無論商標權人是否就商標圖樣中有權利範圍疑義之部分聲明不專用，最終仍須透過法院實質認定及實現其權利，在權利人提示證據於法庭活動中，其權利範圍必然顯現無疑，法院應不致漠視證據而機械式的全憑註冊簿之登記認定其權利範圍。因此，聲明不專用所欲達成之事先防免機制，似乎並非全然具有必要性而合乎初衷。此外，有關商標權人是否濫用商標權，本應回歸其行使權利之行為，是否具有商業倫理之非難性，而構成不公平競爭之行為，並非全然得由立法者事先預設立場而予以規制，否則恐將淪為「未審先判」之立法。

²⁷ 參前揭註8，頁226至233。根據該報名內容指出，目前僅歐盟、美國及中國大陸尚有此一制度，日本已廢除，而英國則改為「任意」聲明制度，因此，此一制度似非普遍採行之制度，惟該期末報告卻表示此一制度目前已為國際上普遍採行，其論據為何？實費詞猜。