



新商標法政策方向之觀察

葉德輝*

摘要

新商標法於今年5月31日已經立法院審議通過，本次修正幅度極大，大多數條文之內容皆有更動。修正之原因有為增加法條周延與完整性，或因產業或實際需要，或與國際條約一致，或因應網路交易型態，或求智慧財產權法規一致化，或強化地理標示保護，不一而足。觀察其修正方向：商標權種類之明定，有助於確定並彰顯各種商標權；商標使用之重新定義，將可解決現有許多實務與學理上的爭議；增加新型態商標，可因應媒介與行銷方式之多元化趨勢；商標共有規定的制定，為反映實務現況；不得註冊事由的法條調整，有助於其內涵之釐清；授權關係雖應尊重契約自由，授權規範亦有逐步放寬之趨勢，但指導性規範之存在仍有其必要；商標侵權規定之修正，也可以解決許多實務與學理上之爭議；邊境管制措施強化與完備將有助其制度之運行；對證明標章與團體商標之強化立法與增訂罰則實為產業與社會所需；而明定產地證明標章與產地團體商標，對地理標示保護將更進一步，也有助於達成振興農業與特色行銷之政策目的，亦為正確之政策方向。

關鍵字：商標、商標法修正、商標法政策、證明標章、團體標章、團體商標

收稿日：100年6月29日

* 逢甲大學財經法律研究所副教授。



我國新商標法已在今年 5 月 31 日於立法院審議通過，此為自民國十九年商標法制定公布後第十三次修正。新法一百一十一條中，內容更動者共九十七條，更動幅度極大，與舊法文字相同而僅單純變更條號者只有第九、十四、十五、二十二、二十六、四十三、四十五、五十二、五十五、五十九、七十九、九十二、九十四及一百一十條。修正內容重要者，包括明定商標權種類、修正商標使用定義、擴大商標保護客體、規定商標共有、調整不得註冊事由、修正專屬與非專屬授權規定、修正商標侵權相關規定、修正邊境管制措施、修正證明標章與團體標章規定、明定產地證明標章與產地團體商標、增訂侵害證明標章權刑罰、允許申請與註冊登記事項更正、增訂可補繳商標註冊費與刪除註冊費分期繳納之規定等。

觀察商標法修正之原因，有因為求增加法條周延與整體完整性者，例如第一、二、十七、二十九、三十條等。有為因應產業或實際需要者，例如第七、二十八、三十五、四十六條等。有因與國際條約規定一致者，例如第二十、二十一、三十條等。有因應網路交易型態而增訂者，例如第五、九十七條等。有為求與專利與著作權法一致而進行修正者，例如第十、十六、六十九、九十九條等。亦有因強化地理標示保護者，例如八十、八十八條等。諸多修正，皆有其實務需要或學理根據，與政策上之取捨更動。通過之條文，反覆斟酌，力求完備，亦經部、院以及民意代表審查，對新法之觀察檢視，正是了解商標政策方向之最佳途徑。

壹、明定商標權種類

我國於民國八十二年時，為因應社會對驗證性質之證明標章及表彰社團組織之團體標章之需求，於商標法中增列了證明標章與團體標章。而於



九十二年商標法修法時，再增訂了團體商標，目前商標法中能依法註冊取得權利的四種標章遂形齊備。本次修法除於第一條將證明標章、團體標章與團體商標三者與商標明列為商標法欲註冊保護之權利外，章節之變更合併使第二章「商標」與第三章「證明標章、團體標章及團體商標」處於同一地位。前述修正明定商標保護客體，有助於確定並彰顯現有之商標權種類。

修正前第二條中之「凡因表彰自己之商品或服務」也因之刪除，以求能一併涵蓋前述三種標章。唯商標之主要功能在於表彰自己之商品或服務，並與他人之商品或服務相區別。原「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」為宣示商標本質之重要且具歷史意義之立法，可溯源自民國十九年商標法第一條：「凡因表彰自己所生產製造加工揀選批售或經紀之商品欲專用商標者應依本法呈請註冊」。雖於第十八條識別性定義處亦有相類似規定，但此條文兼有宣示註冊取得權利與商標表彰商品兩重意涵，刪除「表彰自己之商品或服務」失其一翼，令人遺憾。

貳、修正商標使用定義

第五條商標使用之定義，牽連甚廣，不只與第三十五條之商標權利範圍，第九十五條應處罰則行為有直接關聯，與第三十六條之善意使用、第六十三條三年未使用廢止與第七十條視為侵害等之判斷亦有相關。然修正前第六條對商標使用之定義並不明確：商標法規範商業交易中之商標使用，自是「為行銷之目的」，然而「為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件」實顯空泛，而「商標之使用……足以使相關消費者認



識其為商標」則為自證其言，無法釐清商標使用之定義與態樣。雖有倡議刪除第六條以免商標使用權與排他權爭議存在之議論，或認為使用態樣多變，是否為商標使用應由法官於個案中認定之看法，但本次修法於第五條參考日本商標法第二條，將使用行為態樣列明，實有必要，且為正向之發展，將可解決現有許多實務與學理上的爭議。

第五條第一項第一、三款將商標用於商品或其容器，或將商標用於提供服務有關商品上，是直接標示商標以表彰商品服務來源之原始使用態樣。第二款則是進一步將已標示商標之商品流通視為商標使用之態樣。持有、陳列、販賣、輸出、輸入等類似用語，於修正前商標法僅見於罰則部份，現則提升於總則。第四款規定更進一步之使用行為，商標並非附著於商品上，而是以行銷為目的，將商標標示於訂購單、產品型錄、價目表等商業文書或廣告上。

隨著網際網路發達，網路上之商標使用行為日漸增加，在第五條第二項將「網路」列出而獨立於「其他媒介物」之外，在九十七條罰則部分亦增添了「透過電子媒體或網路方式為之者」，唯網路之商標使用仍須符合第五條第一項之商標使用定義。與網際網路商標使用相關議題，除合於前述商標使用態樣者外，尚包括網域名稱、關鍵字廣告（包括網站標記、彈跳式廣告、內容導向廣告）與超連結等。除網域名稱已於七十條有規範外，其餘是否與商標使用有關，有待後續學理探討與實務演進，目前似無規範之必要。

參、擴大商標保護客體

隨著商業活動增加，傳播媒介多元化，商標已脫離商品，而以各式各



樣方式接觸消費者。我國商標法中可做為商標之客體自民國十九年商標法之「文字圖形記號或其聯合式」以後，多次修法皆未曾變更，直至八十六年修法加入顏色組合，九十二年復將顏色組合改為顏色，以不排除保護單一顏色之可能性，並增加了聲音與立體形狀商標。本次修法加入動態、全像圖，以及其他例示以外之任何具有識別性之標識，於十八條第一項集其大全，成為：「商標，指任何具有識別性之標識，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」。

商標保護之客體，在與貿易有關智慧財產權協定第十五條中並未限制或要求，僅規定會員可以將「視覺上可感知」作為註冊條件，一九九四年商標法條約中第二條雖有規定不適用於全像圖、聲音和氣味商標，但亦未限制締約方可註冊商標之客體種類，後續之新加坡商標法條約對此更已無規範，故保護客體究可開放至何種程度，端視國家政策而定。雖然此類商標因須具備更強之識別性，註冊數量上尚無法與傳統商標相抗衡，但實際上聲音、立體形狀、顏色商標因其訴諸聽覺、立體外觀或顏色配置，反而更能吸引消費者，更廣為消費者周知。擴大保護客體種類之政策不僅符合國際潮流，也對商業交易有所助益，為正確之方向。原條文第十七條亦經修正，刪除「應以視覺可感知之圖樣表示」，而要求「商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現」。

肆、規定商標共有

商標權為財產權，自然會有共有之情況，主管機關亦已接受商標共有之申請，訂有「商標共有申請須知」。本次修法正式將商標共有入法，反映現況，自屬應然。第七條規範共有商標申請，二十八條與四十六條則規



範共有商標移轉、授權、設質等處分。共有商標應有部份之處分，除拋棄另有規定外，須經全體共有人同意，對此雖有侵害財產權，造成處分困難，且與物權篇規定不同之議論，但商標有表彰商品服務來源品質之功能，若任由一共有人將其應有部分任意處分，移轉、授權或設質與他人，最終將可能會造成商標價值之減損，損害其他共有人利益。另外，商標申請權雖久經實務與學理承認，但二十八條的共有「商標申請權」一詞為商標法首見，此與二十七條之「因商標註冊之申請所生之權利」用語不同，其內涵是否完全相同，值得進一步探討。

伍、調整不得註冊事由

商標之功能在表彰商品服務來源，若不具備識別性，則無法成為商標，此為商標註冊之前提要件，符合此一要件，才能續究其他不得註冊事由。故舊法第二十三條不得註冊事由實可區分為欠缺商標構成前提要件者，與有成為商標之可能性，但因其他原因不得註冊者。前者於修法後置於第二十九條，後者則置於第三十條，此之調整有助於不得註冊事由內涵之釐清。第二十九條內容除彙集原有三款不具識別性之規定，加以「僅由」之限制，也規定了取得第二層意義之例外，並修正了聲明不專用規定，使之更與實務上「聲明不專用審查基準」之作法更一致。第三十條規定不得註冊事由種類大致與舊法第二十三條相同，調整部分多因求與國際協定一致，或規範上更周延，在此不一一議論。

陸、修正專屬與非專屬授權規定

在民國七十八年以前，商標授權需「受商標專用權人之監督支配，而能保持該商標商品之相同品質，並合於經濟部基於國家經濟發展所需要所



規定之條件」且需經主管機關核准，並於商品標示。七十八年修法時，基於授權關係之自律性，廢除了品質監督之要件，且由核准制改為登記制，八十二年復由登記制改為登記對抗制，授權標示規定則於本次修法時方刪除。

第三十九條除將商標授權區分為專屬與非專屬授權，增訂專屬授權的定義，以及專屬授權人於商標侵害時尋求救濟之權利，並維持了登記對抗第三人的規定。第四十條規範專屬與非專屬授權下之再授權，以及登記對抗規定之適用，第四十一條則規定了廢止授權登記之情況。雖然商標權人與專屬或非專屬授權人之授標授權契約中，多有對於授權範圍、商標權人使用、再授權、訴訟權利等早有約定，亦有論者主張商標授權為契約行為，應尊重契約自由無需定義專屬授權，亦無需明文賦予專屬授權人訴訟權利，但若在契約未有約定情況下，為使商標權人與被授權人間之法律關係較有所依據，指導性規範於我國之存在仍有其必要。本次修法亦有論者主張授權不應採登記對抗制之討論，認為許多國家未規範授權登記，登記對抗規定只是徒生滋擾，對此討論，將來實可再進行深入思考。

柒、修正商標侵權相關規定

商標侵權相關規定之修正，可見於第六十八、六十九、七十與七十一條。第六十八條明定商標侵權行為，除改善舊法該法條沒有直接明定，以致於須轉引用他法條之情況外，並加入了「為行銷目的」之要求。第六十九條除考量衡平與國際規範，讓法官有更多處置侵害物品原料器具的彈性空間外，也為求與專利、著作權法規定一致，將損害賠償請求權消滅時效之規定置於商標法中。更重要的是第六十九條第三項對於損害賠償請求



權，加入了「因故意或過失」，清楚釐清了侵害除去與防止請求權，不以侵害人主觀上具故意或過失為必要，而損害賠償請求權，則必須以行為人主觀上具故意或過失為必要，解決了長期以來商標侵權行為主觀要件之困擾。

第七十條有關視為侵害商標權規定之修正，加入減損識別性或信譽「之虞」文字，擴大了對著名商標的保護，也把舊法侵害行為之規定拆分為第一項之商標使用行為與第二項之其他侵害行為。第三項之規範，則在於制止商標侵害之準備、輔助或加工行為。該條同時也刪除了舊法同條文中對非著名商標之規定，以免過度擴張註冊商標之保護，避免權利濫用。第七十一條損害賠償額之計算，除將舊法第三項之「五百倍至一千五百倍」改為「一千五百倍以下」，給予法官就故意或過失以及其他情況更大之裁量空間，也刪除了因侵害而減損業務上信譽的規定。另外，增加以權利金作為損害賠償計算方式，領先專利與著作權法，為進步之立法。

捌、修正邊境管制措施

侵權貨品一旦進出口進入市場，全面回收即極困難，商標權人之損害立即發生並擴大，邊境管制措施規範之完備，至為重要。我國於八十三年即有商標出口監視系統，於九十二年修法時參酌與貿易有關智慧財產權協定，正式將其規範於商標法中，而新商標法則於七十五、七十六及七十七條加以補強。其中第七十五條新增海關可暫不放行之情況，於海關之作業要點原即有規定，但因事涉商標權人與進出口人權益，故於提升於商標法中規範。第七十六條海關依申請得準檢視，舊法即有規定，新法參考國際與各國相關規範加以修正。第七十七條則是因時有仿冒物品侵權認定困難



之情況發生，允許商標權人提供保證金，向海關借調貨樣，以利進行侵權認定。邊境管制措施之強化與完備，將有助其制度之運行。

玖、修正證明標章與團體標章規定

本次修法除於第一條將證明標章、團體標章與團體商標三者與商標明列為商標法欲註冊保護之權利外，也修正了證明標章、團體標章與團體商標之定義以及三種標章使用規範書應有之內容。商標本質上即具有維護市場公平競爭之特性，和商標相比較，證明標章與團體商標又更具有公平競爭、團體權利與公共利益之性質。商品服務提供者付出代價以換取證明商標之使用，希冀藉由證明標章之背書，於市場上取得競爭優勢。消費者於交易時藉由辨識證明標章更易了解商品服務特性，因此證明標章之公益性質較一般商標更為鮮明。團體商標亦然，團體會員一般皆為多數，與商標單一商品服務提供者有所不同，團體成員藉由團體力量行銷商品服務，消費者亦藉由認識團體商標做出消費判斷。另外，不只在商品服務提供者與消費者間，在證明標章權人與使用人，以及團體標章權人與團體成員間，亦可能存在差別待遇拒絕入會等不公平情況。因此，對證明標章與團體商標之周延立法實為社會所需，此部分之修正亦為正確政策方向。

團體標章之規定於本次亦有修正，主要在於團體標章使用規範。唯作者認為團體標章與商標、證明標章及團體商標性質差異太大，將來實應考慮於商標法中刪除相關規定。商標法保護團體標章僅見於美國與我國，雖然我國團體標章立法先於團體商標，但早期許多申請團體標章註冊者，實欲尋求團體商標保護。從商標法規範商業表徵的目的來看，團體標章從定義、使用、侵害態樣、損害賠償計算到罰則，幾乎無處不與商標、團體商



標與證明標章格格不入，適用商標法中許多規定都有困難之處。停止保護團體標章，輔導適合之權利人改申請團體商標，反而有助於商標法制的完整與進步。對於團體名稱之保護，除於人民團體法、商業登記法和公司法亦有相關規範，若真認為對團體標章或名稱有統整並提高保護的需要，亦可以採單獨立法方式，訂定「團體標章法」，亦較目前勉強側身於商標法中為佳。

拾、明定產地證明標章與產地團體商標

與貿易有關智慧財產權協定中要求各國對地理標示之保護，本來就沒有限定各別立法等特定方式，而是由各國自行決定。在我國地理標示主要是以商標法保護，輔以公平交易法與菸酒管理法相關規定。商標法除消極排除含有地理標示之商標註冊，也積極給予合於要件的地理標示證明標章或團體商標註冊，觀諸美國，與二〇〇六年修正後之日本商標法，亦採相同做法保護地理標示。原商標法第七十二條即已將「產地」列為證明事項之一，也核准過證明產地之證明標章申請。以團體商標保護地理標示依舊法原本亦可行，只要團體能有效代表該地理區域產製集團，對團體成員加入沒有不當限制，主管機關亦曾核准過地理標示作為團體商標註冊，由團體成員使用。本次修法將其明文化，正式定義產地證明標章與產地團體商標，對地理標示保護將更進一步，也有助於達成振興農業與特色行銷之政策目的。

立法院於審議時所加入之八十條第三項與第四項有關主管機關應「輔導與補助艱困產業、瀕臨艱困產業及傳統產業，提升生產力及產品品質，並建立各該產業別標示其產品原產地為台灣製造之證明標章」之規定。此



種文句置於商標法中，略顯突兀，觀諸各國商標法與我國之專利、著作權或營業秘密法，亦少有將政策宣示列於法條之中。隨著產業轉型外移與國際兩岸貿易蓬勃發展，建立品牌與提升品質是振興傳統產業的唯一出路，產地證明標章觀念之推廣，具有重要之意義，以之做為政策，是負責任政府所應為，唯將之入商標法實非必要。否則隨著國民消費意識抬頭，商品安全日益受重視，加上塑化劑等受全國關切之事件發生，將來是否還要在商標法中新增加「政府應補助、輔導建立各類食品、藥品與商品之安全證明標章……」之條文？

拾壹、增訂侵害證明標章權刑罰

如前所述，證明標章與團體商標之公益性較一般之商標為強，侵害時自應亦有刑罰之制裁。團體商標除使用人包括權利人與會員外，因同為表彰商品或服務，其使用與商標並無不同，故可與商標一併規範，但依據九十二年之舊法，侵害證明標章卻無法處罰。歷年來司法實務上數件證明標章侵害之訴訟，因時間不同，若依八十五年商標法裁判，法院尚認為第六十二條罰則可適用於證明標章。但九十二年修法後，第八十一條已規定：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形者……」而明文排除證明標章，無法處罰證明標章侵害，只能尋求刑法之處罰。本次修法增訂侵害證明標章刑罰，考量證明標章之保護消費者之公益性，為正確之作法。