

## 商標法修正草案第 1 次公聽會會議紀錄

一、時間：97 年 8 月 25 日（星期一）上午 9 時 30 分

二、地點：本局 19 樓簡報室

三、主持人：王局長美花

記錄：陳盈竹、王義明、陳宏杰

四、出席單位及人員：詳如後附會議簽到表

五、發言紀要：（依討論條文及發言順序）

### 【草案第 5 條部分】

1. 陳昭華教授：修正條文第 5 條之「任何能以圖文表示之標識」與現行第 17 條「視覺可感知之圖樣」規定不同，「圖文」二字似較不明確，是否會理解為僅包括文字、圖形、記號、顏色等等態樣。

2. 台一陳鳳英小姐：

（1）第 1 項既為例示規定，則「tradedress」將來是否亦可受到商標法保護？另第 2 項後段是否漏掉「得」一字，即「並得與他人商品或服務相區別之識別性」。

（2）英國與新加坡所謂之「系列商標」是否屬第 1 項規定之態樣？

3. 洪組長淑敏：

（1）「圖文表示」係直接從外國之「graphical representation」翻譯而來，指可透過文字、圖形、記號等方式來呈現商標。所例示之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖…等，僅係註冊商標之態樣，而非其呈現的方式。

（2）「系列商標」係多件近似商標在一定條件下可提出同一商標之申請，非本條規定之範圍。

4. 主席：

- (1)現行條文第 17 條第 2 項之「視覺可感知」的保護，在 TRIPS 規定，係作為商標標的之最低門檻，有些國家認為「視覺可感知」範圍狹窄，其與商標如何呈現（presentation）分屬二事，現行商標法規定於第 17 條第 2 項，並不妥適。本次修法將可作為商標之註冊保護標的以例示方式呈現，包含非以視覺可感知之聲音、氣味商標，但所例示的態樣還要加上一個門檻，即必須能以圖文表示，爰明定於第 1 項。另外，因為現行商標法並無「識別性」一詞，所以，也一併將此專有名詞明文於第 2 項。
- (2)「tradedress」在現行審查基準中，屬於廣義的立體形狀，可受商標法保護，只要能符合第 2 項識別性之規定。
- (3)第 1 項僅係例示規定，並不以此為限，因此「系列商標」是否受理註冊，會再參考研究其他國家對於系列商標之作法及審查情形後決定。

#### 【草案第 17 條部分】

1. 賴所長文平：第 17 條第 1 項將來在實務上如何認定一商標圖樣係記載一商標？中國大陸以前有類似之規定，但在實務上易生爭議。例如，商標圖樣上文字為「孫悟空」，圖樣卻為「豬八戒」，對申請人而言，係將來註冊後使用之問題，不應該以行政裁量方式，硬將一商標拆成二件商標。法條有無事先規範之必要，建議應再思考。
2. 洪組長淑敏：實務上確實碰到一商標圖樣除貼附一皇冠圖外，又貼附另一孔雀圖案之案例，該種案件明顯應為兩件商標。實務作法，係依具體個案之實際情況予以認定，並事先探求申請人之真意，分析利弊得失讓申請人了解，如果以二商標作為一件申請案註冊，而註冊後，實際使用僅為圖樣中之一個，將被認為非原註冊商標之使用，有可能

廢止其商標之註冊。此增修條文意旨，並沒有要限縮或改變現行實務上之做法，但仍需有法源依據較為妥適。

3. 蘇所長良井：如果圖樣係一整體或聯合式，即使文字與圖形不搭配，或中外文意義不同之情形，原則上應該不會被認為有分割為二個商標之問題。
4. 主席：由於修法將開放多種態樣之商標註冊，代理人擔心實務會引用該條款核駁之可能性，此部分文義再研議，並思考草擬制定相關審查基準。

#### 【草案第 17 條之 1 部分】

1. 張律師慧明：第 1 項前段文字建議可修正為「在世界貿易組織之會員或在與中華民國相互承認優先權之國家，…」。
2. 洪組長淑敏：巴黎公約之優先權規定係屬人又屬地之原則，必須係向會員國申請且必須是會員國國民，始有第 1 項之適用。將來商標申請人依第 1 項或第 2 項之情形主張優先權時，原則上推定其為真正，如遇到有相同或近似之衝突前案時，始會進一步查證，因此不會限縮實務作法而影響到所有的案件。巴黎公約採此原則，似應回歸國際規範較為妥適。

#### 【草案第 20 條部分】

1. 台一陳鳳英小姐：第 5 條已將「圖樣」二字刪除，本條卻出現「圖樣」二字，是否會產生矛盾現象？
2. 洪組長淑敏：此係強調申請商標註冊之 logo 或圖示部分，屬商標呈現

(representation) 的圖樣。此在商標諮詢委員會上亦曾提出說明，原則上在申請程序會使用「商標圖樣」，實體部分則使用「商標」。

#### 【草案第 22 條之 1 部分】

1. 張律師慧明：民法物權編關於共有之規定，已有修正之規劃，其方向在於簡化共有物權處分上之限制，商標法在這部分是不是也可以參考比照，儘量避免使用「全體同意」的方式來規定。
2. 主席：民法物權編關於共有規定之修正如已定案，將會配合修正訂，本局會再作進一步確認。

#### 【草案第 23 條】

##### (一) 第 1 項第 1 款至第 5 款（商標本身積極註冊事由）部分

1. 陳昭華教授：
  - (1) 關於識別性的欠缺，有沒有可能直接放到第 24 條當作核駁事由？  
避免在第 23 條第 1 項動用多個款次規範廣義識別性之欠缺情形。
  - (2) 第 23 條第 1 項第 3 款與第 5 款所稱的「功能」是否會有重疊之處？
2. 洪組長淑敏：立法上的規劃是希望把商標核駁條款儘量集中在同一條（第 23 條），所以才作如此規定。至於第 3 款與第 5 款的用語原不相同，經品質諮詢委員會議討論後才決定統一其文字。
3. 主席：目前草案第 23 條第 1 項規範形式已行之有年，實務與代理人界皆已熟悉其內涵，至於第 3 款與第 5 款的用語是因其英文翻譯同一，才一併調整其文字。

##### (二) 第 1 項第 6 款至第 10 款（公益事由）部分

1. 陳昭華教授：第 6 款文字中的「WTO」是否改為「世界貿易組織」較為妥適？
2. 主席：配合第 17 條之 1 用語，應該改為「世界貿易組織」。

### (三) 第 1 項第 11 款至第 15 款部分

#### 1. 理律楊適賓先生：

- (1) 第 1 項第 14 款後段使用「明顯」二字為不確定法律概念，與現行條文不同，未來是否會訂定審查基準？
- (2) 若第 1 項第 14 款但書修正通過，希望將來實務審查在適用上應該考量申請人與先權利人間是否具有集團或關係企業等關係，以免影響跨國廠商關於商標註冊之全球經營規劃。

#### 2. 台一陳鳳英小姐：依現行商標法第 36 條，註冊商標可以分割後再分析移轉，只要附加足資區別之標示。還是有同樣的問題，第 1 項第 14 款但書有無修正必要？

#### 3. 邵教授瓊慧：

- (1) 第 1 項第 14 款規定宜避免影響跨國廠商全球佈局或併存同意之協商。
- (2) 若國際上併存同意的門檻較低，而台灣對此限制較大，可能會使相關廠商之商品或服務進入台灣市場時，遭到侵權的困擾（既使當事人間已有同意或協議），建議但書規定之情形是否再作調整？

#### 4. 張律師慧明：智慧局所擔心的狀況，應該是要防止或避免實務上已經出現利用現行法第 1 項第 13 款但書規定，助長搶註他人著名商標之情形。例如：有廠商欲抄襲搶註「Valentino」商標，先以有近似爭議之商標獲准註冊，再大量出具併存註冊同意書給其他關係企業，擴大搶

註之規模，使「Valentino」商標之正當權利人欲透過異議、評定制度撤銷該等商標，將面臨極大困難，此種新型態、團體戰的抄襲搶註模式，實應加以防止。

5. 洪組長淑敏：第 1 項第 14 款的修正，是基於審查實務上已發現有併存同意書濫用之情形，再參酌國外實務之作法，發現主管機關仍有審酌空間。其次，若第 1 項第 14 款修正通過，本局也會訂定審查基準，考量大家所顧慮的情形，屆時也希望各位提供業者間進行國際合作，或對商標註冊規劃與協商模式等資訊，使訂定基準更為周延。

### （三）第 1 項第 16 款至第 19 款部分

1. 博仲郭律師建中：第 1 項第 16 款對於國外著名人物之普通姓氏，如柯林頓或瑪丹娜，是否可以保護？
2. 洪組長淑敏：如果依照一般社會大眾之認知，確實指向特定之個人，應該就有本款規定之適用。
3. 張律師慧明：第 1 項第 16 款後段是否也應比照第 17 款後段，加上「有致公眾混淆誤認之虞」的文字？
4. 主席：第 16 款規定係出於對人格權之保護，其性質與第 17 款所規定之法人、商號等營業名稱，皆在營業上有提供商品或服務之概念不同，若加上「有致公眾混淆誤認之虞」的文字，可能大幅限縮適用範圍。

### 【草案第 24 條部分】

1. 蘇所長良井：草案第 24 條第 1 項所列「第 59 條第 4 項」應更正為「第 59 條第 3 項」。
2. 主席：第 24 條第 2 項之修正係出於日本工商會及日本交流協會之反映

意見，不宜將陳述意見之期間限為 30 日，本局從善如流，爰修正為「限期」陳述意見。又關於第 26 條註冊費繳納規定刪除之部分，宜注意在附則規定配套措施。

#### 【草案第 30 條部分】

1. 邵教授瓊慧：第 1 項第 2 款應不限於「立體形狀」，建議該款修正為「標識係為發揮商品或服務功能所必要者」。
2. 博仲郭律師建中：第 1 項第 1 款文字能否明確界定「善意且合理使用他人商標表示自己名稱」時之「善意且合理使用」？
3. 主席：條文很難明確界定，須依具體個案實際使用情形認定之，不必然由商標法之條文規定處理，亦可能有公平交易法之適用。
4. 林法官欣蓉：第 2 項如於內外國商標權人不同時，仍應使內國商標權人對外國輸入商品主張商標權，是否應於「商標權人」前加上「內國」二字？或於立法理由略加說明？
5. 主席：由於本法為內國法，條文未註明商標權人為內外國即指「內國」，如包含「國內外」之情形，方於條文中特別註明。此處宜在修法理由中說明。

#### 【草案第 33 條部分】

1. 陳昭華老師：第 2 項「…排除商標權人或商標權人授權他人使用…」中之「或」應改為「及」。
2. 主席：第 2 項「前項授權為專屬授權者」應改為「前項所稱專屬授權」。
3. 博仲事務所郭律師、邵教授瓊慧、全聯會邱律師：第 4、5 項建議應整體改採「契約自由」原則，契約未規定方依本條規定。

4. 主席：將參考相關判決再調整草案條文。
5. 張慧明律師：第 1 項之授權有無指定地區之必要？
6. 主席：實務上確有分區授權之情形。
7. 林欣蓉法官：第 4 項如依契約，商標權人及被授權人皆得以自己名義行使權利時，其損害賠償應判給何人？會造成訴訟上之困擾。是否應訂一先後順位關係，專屬被授權人依常理應較容易遭受經濟上損害，應可優先受償。為減少訴訟紛爭及困擾，可否於本項「除契約另有約定」之後加上「或被授權人已行使權利外」？此對欲簽訂授權契約之商標權人亦具提醒作用。
8. 主席：難以通案規定受償之順序，應依個案情形判決。

#### 【草案第 33 條之 1 部分】

1. 邵教授瓊慧：
  - (1) 建議本條應整體改採「契約自由」原則。
  - (2) 第 1 項再授權規定不應限於非專屬授權，實務上專屬授權亦有依契約規定得不再授權他人使用者，此為商標權人對授權品質控管之考量。
  - (3) 請一併考量本條「再授權」是否應登記。
2. 主席：本局將重新考量再授權部分應如何規定，應不另外規定或於契約未規定時方適用本條之規定。惟第 2 項仍予保留。

#### 【草案第 38 條之 2 部分】

1. 張律師慧明：目前民法之修正朝共有權利之處分不須得全體共有人同意之方向調整，建議考量採一定比例以上共有人同意即可。

2. 主席：將研究民法修正趨勢，再予考量。

#### 【草案第 39 條部分】

1. 邵教授瓊慧：第 2 款所規定者為「死亡」，惟許多商標權人為法人，無死亡之問題，建議修正用語以適用於法人。
2. 主席：法人並不應適用本款所指之商標權人死亡而致商標權消滅之情形，法人應以持續 3 年未使用之廢止概念來解決此問題。
3. 張慧明律師：由於第 16 條之 1 規定期間計算始日不算入，因此「之日」指由次日起算，「當日」方連該日計入，本條是否亦有此適用？
4. 主席：本條並非期間計算，目前文字應是指該日起。惟應由該日或次日起，本局將再考量是否修正。

#### 【主席總結】

1. 針對此修法草案，未來本局除於立法說明中闡釋修法意旨外，亦將針對案例、國內外立法例及修法意見形成歷程等，另以文件更深入說明（逐條釋義），俾便提供各界參考。
2. 第 7 章以下條文，將於第 2 場公聽會中繼續討論，第 2 場公聽會舉行時間，俟確定後再作通知。

六、散會：（中午 12 時 10 分）