

圓桌論壇——新修正商標法對企業之影響

主辦單位：經濟部智慧財產權月刊編輯室

協辦單位：世新大學法學院

日期：92/08/19（星期二）

時間：上午 10：00—12：00

地點：智慧局 7F 會議室

主持人：世新大學法學院 鄭中人院長

與談人：

陳瑞鑫副組長 智慧財產局商標組副組長

賴文平博士 勤業國際專利商標事務所

楊淑婷顧問 理律法律事務所

羅文璣經理 統一超商股份有限公司

紀錄：姜長志

問題說明與討論題綱：

商標法修正草案業已於今年五月經立法院修正通過，即將於十一月二十八日正式實施，由於本次修正幅度極大，引起各方關切，為了解新修正商標法對企業的影響，以及幫助民眾認識新法內容，本次座談會特別邀請資深實務工作者和企業代表，與官員進行深度對談，討論題綱如下：

一、商標種類之增加、廢除及其應注意事項

二、註冊後異議制度對企業之影響

三、本次修正對企業影響之整體評估

主持人：

今天特別邀請幾位小姐先生來座談，首先我想先介紹一下主管機關陳瑞鑫副組長，陳副組長一直在商標實務界工作，尤其他對商標法的解釋，本人一直相當欽佩。特別是看到他有一篇文章，是關於商標專用權的研究，分析的非常周延徹底，見解又具有新意，可惜像他這麼有見地的也屬於少數說，基本上這跟本人一樣。另外我們也邀請了賴文平賴博士，賴博士對於商標法方面非常權威。尤其他入籍北京深入敵後，對於我們商標在大陸上的保護有相當大的幫助，尤其是常常在報紙上看到他的文章，相信賴博士的專業對這方面的研究一定相當有用。再者，我們邀請到理律事務所的楊顧問，我想她也是在這方面非常專精的。最後我們也邀請到相關業者，尤其是統一超商。統一超商，如7—11的商標，是非常具有知名度的。相信統一超商在處理商標上面，有相當的心得，對此我們邀請到統一超商羅經理，而其他來賓因時間關係，就不一一介紹，但希望待會若在座各位想要發言，可以先行舉手並報上自己的公司機構名稱。

此次商標法修正幅度相當大，整體來說，這次修法廢除了聯合商

標、防護商標，並且採用一個申請案可以跨多類的指定商品的制度，尤其在評定上面，廢除了一些以前的評定制度，如延展制度或是專用權範圍的評定等等，對於整個商標，不管在行政管理上面，或是產業申請商標專用權以及商標權的取得與維護，相信是大大降低成本。整體來說，這次修法相當正面，對於此次會議我有一些看法，類似這樣的座談會，應該在新法修正草案擬定時就必須召開，讓大家都有可以討論的空間，而非在新法製訂後再召開。國人往往在美國的壓力下，必須依照美國意思來修法，來不及作一個法案對社會影響力的評估分析。本席相信此座談會可以做下次修法的參考，本席雖對這次修法有正面的肯定，但相對的也有一些問題尚未被修正過來，並且雖說本次修法解決了一些問題，但在邏輯分析理論配套上面，仍然會有不可小覷的影響。期待透過本次座談會，能讓在座各位將對於產業在取得維護商標相關法規的質疑提出來，以上是本席對於此次座談會的期望，下面就請四位與談人分別發表意見。

陳副組長：

主席各位先生、女士早安，這次修法之前我們就開過幾次公聽會，也網羅了各界的意見。那這部新法好不容易修定下來，將會在今年十一月二十八日生效。因為新法變動幅度相當大，也感謝有這個機會可以針對企業與產業的影響作一個報告。基本上此次修法對於企業申請商標的便利性或條件應該說是放寬，如早期商標法第二條規定「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依法申請註冊」。意即為當在申請註冊時，我們必須考慮的是申請註冊者，對於營業品本身是否有關聯性。但若我們審查決定沒有關聯或關聯性不大時，我們會希望申請者可以提供企劃書或相關說明。但修法過後，為因應國際規範，申請商標註冊不須再審核營業證明，這就是一項申請程序的簡化，此外，如

早期公告有關於金融醫療法律等等相關專責機關許可之服務項目必須檢送許可證明，而配合新法修正，即為商標權人取得註冊後，實際經營須許可之業務，仍應依相關法令辦理。再者，此次修法也增加一些新型的商標法，比如說單一顏色，此較特殊類型者亦可成為商標。

另外，跟在座各位較有關係的是的是廢除防護商標的制度，防護商標的廢除目的在於要擴大著名商標的保護範圍，擴大到減損正商標的商譽、信譽、識別性等等，在新法修正後，若還有防護商標的存在，可能會對註冊者有防護過盛的狀況，而導致未使用商標的比例提的太高。而根據我們統計，未使用商標大概有百分之七十五的比例，使得有許多新設計的商標都不容易註冊，所以我們認為這樣的商標保護實在是沒有必要，所以將其廢除掉。目前申請商標廢除條款基本上跟防護商標廢除的精神是雷同的，就是不希望未使用的商標過多，就是盡量把空間讓出來給大家有一點機會。

對於分析移轉會造成業界混淆的部分，我們盡量在移轉方面把限制放寬，基本上，移轉我們不會去審查你的證明文件，移轉的方式我們也不限制，如果移轉的結果造成兩個以上的相同商標並存在同一商品上，而造成混淆誤認的狀況之下，即為兩個以上同時擁有非常雷同的商標，在市場上會造成混淆誤認狀況，我們希望商標專用權人都能夠加註適當區別標示。若已經造成混淆的狀況，而專用權人又不加適當區別標示，這可能會構成新法廢止相關規定的適用，要請大家特別注意。另外我們在新法增加一個團體商標，與以前的團體標章不一樣。中小企業在共同品牌上，可以利用這樣的制度。因為中小企業力量比較薄弱。一個商標打開，想要在市場上佔有一席之地可能不是那麼容易。所以若以一個共同品牌這樣團體的力量，基本上對中小企業來說也是可行的方向。

另外，我們對於註冊制度有很大的變革，過去企業若來申請註冊，都是

繳一項申請費，不論是准或不准，費用都是新台幣四千元。但這樣的制度可能不是很合理，因此在新法修訂後，都先繳申請費，然後若通過審查再繳註冊費。註冊費又分兩期，第一期先繳三年，第二期再繳七年。那為何要做這樣的區分？因為註冊後若註冊權人沒有正當使用或使用滿三年的話，那這個商標將會被撤銷。這是以立法技術來解決這類問題，換言之，就是在三年沒有用或沒有來繳第二期註冊費，那商標就會自然失效。亦即為，藉由立法技術來過濾一些不必要的商標。

除此之外，我們在異議制度上也有許多變革。過去是採取異議權制，經過審定之後，三個月內第三者可以提出異議。在異議中時，原申請人不得取得商標權，會阻礙商標權取得。很多人都利用這樣的異議制度，扣住商標權的註冊。先前鬧的很大的就是『池上米』的問題，池上米已經審定公告快一年，到現在都還沒有註冊，主要原因就是有人以異議制度把它卡住。現今的異議制度好不好，是見仁見智的問題，經過統計，目前提出異議有爭議的案件占整個申請商標的比例的百分之三，換言之百分之九十七是沒有問題的。為了這百分之三的人而拖住百分之九十七申請商標者不准註冊，也不合理。因此新法修正過後，只要審定公告並且繳交註冊費，就可以進行註冊取得商標權。但若要異議者，也可以從公告之日起三個月內提出異議，即為異議提出並不影響商標權的取得。因此，先有註冊取得商標權之後，才有異議的問題，這樣也會加速申請人取得商標權的時限，不會被阻撓到權利。

賴博士：

主席、各位與談人大家好，剛剛陳副組長提到很多這次商標法修正的方向與修正過後可能出現的效果，本人就一些較大的題目來探討。此次修正對於企業的影響問題，此次增加的商標種類相當多，本人認為這樣的增加對企業來說當然是有好處的。不過，就廢除的部分，對於企業

會有哪一些影響或壞處，也是值得注意的地方。因為增加是權利增加，相對的刪除也是權利被刪除。此次修法，本人認為最大的問題在於聯合商標與防護商標的廢除。當然，在許多國家的立法例，防護商標可以靠著著名商標的保護加以替代，但聯合商標的廢除就比較具爭議性。聯合商標從一九二三年到現在已經有將近八十年歷史，現在廢除是否會產生什麼樣的影響？原來商標法內規定的很清楚，什麼樣的情況要申請聯合商標，在現行法二十二條「．．．相同或是類似商品上面」，規定相當清楚。聯合商標整個配套制度在什麼地方？第一個，三年使用的問題，正商標與聯合商標可以共同存在，這是第一個效果。第二個，聯合商標與正商標不得分析移轉，換言之，不得分析移轉的意義在於，一個企業在做商標的移轉或授權的時候，很容易信賴行政主管機關對於商標移轉的整套制度。例如我今天要移轉一個正商標，移轉過程中，商標法明文規定聯合商標不得分析移轉，換句話說，當你再做一個商標賣賣的時候，你會自然而然把一連串所有可能的近似商標或是相近似商標，一起包攬下來。也就是說，原來行政機關多少負擔行政管理的功能。但在聯合商標廢除之後，行政管理的功能完全消失的狀況下，企業自己就要負擔這個責任。若今天去買一個商標，你看不到它的聯合商標跟近似商標有多少，易言之，企業開始要對於商標授權買賣，就要自己承擔這個風險性，這是我提出的第一點。

第二點，現在商標法制度裡面，對於所謂商標的非記憶移轉，或對於部分相同商標在類似商品上還可以做分析移轉，也就是說，將來會有更多更多相近似商標存在於類似商品上。這樣的狀況，對於將來商標權在授權許可或買賣上，風險就會增加。我們看這次修法裡面，行政機關是把所謂的商標管理全部交給企業自己去負責，自己去買賣就必須自己去監督這些東西。但這次我們看新商標法修改之後，修正之前所申請的聯合商標視為獨立商標。換言之，原來的檢索裡，我們還可以看到正商

標跟聯合商標，但在廢除之後，我們實在是不清楚這個企業要買的商標到底還有多少近似商標，甚至於包括不同的所有權人。因為現在還有一個方式就是用統一的所有權人的名字檢索，還可以把一連串的商標找出來，不論是近似或是不近似。但將來有可能會造成兩個不同的所有權人，取得的是相近似的商標，所以我們很難判斷，這個相近似的商標是在哪一個所有權人手上。尤其對近似商標的判斷，將來會不會更鬆。雖然現行商標法實務上並不允許當事人私下協議商標並存，但從新商標法的制度來看，雖然法無明文，但從立法精神而觀，將來可能都會有並存的機會。因為，既然可以允許商標權分析移轉，尤其在同一商品上面，那我想勢必產生當事人自己協議的狀況。因為當事人自行協議不會混淆，那雙方就會避開行政機關的規定與管理。所以我們關切的是，將來新法修行之後，是否有配套措施，若商標移轉過程中，有相類似商品會近似商品，若由行政機關做一個業務管制，或企業能得到一個比較明確的保障以降低風險性。這個部分可能是企業要特別注意到的。我也可以預見到將來糾紛可能會相當多，因為法院在強制執行的時後，可以用現行的商標權強制執行，但將來可能就沒有辦法，那這個部分該怎麼解決，是我們必須思考的地方，以上就是本人對於此次修法的意見，謝謝各位。

主持人：

剛剛聽過賴博士的精闢的分析之後，緊接著我們要請廠商來發表意見，請統一超商羅經理針對企業該如何應付新法修正發表意見，謝謝。

羅經理：

謝謝各位先進指導，對於統一超商股份有限公司來說，在新法對企業所造成的衝擊裡，我們關心的焦點在哪裡？來提供各位做一個分享。首先是著名商標的部分，如果各位對統一超商較熟悉的話，應該知道那是

一個數字的組合，那這個部分是否能成為一個著名商標？以及它一個變體的商標部分，類似以前聯合商標的概念，能否同時被認定為一個著名商標？這是我們關切的。至於在認定方式，即認定的程序是由誰來認定？這些在新法修正中我們並沒有看到有相關規定。而統一企業在大陸地區吃虧不少，正是因為他們的馳名商標（類似於台灣著名商標）與每一個省的部分叫做著名商標，「統一」兩個字在全國性的商標審查中是被否決屬於馳名商標的，但在各地方審查時又各有輸贏（即有些地方政府將之視為屬於著名商標）。但我們不曉得在台灣地區，不論是『統一』兩個字或是『7—11』的數字組合又或是7與e l e v e n 英文的組合，不知是否能被認定成為全國性的著名商標？此外，我們還有宅配的服務，而「宅急便」這三個字在日文通稱解釋中又只是一個宅配的服務的意思，那在台灣目前我們已經把它註冊下來，但我們實在不了解當初被認定為著名商標的過程是如何？程序上又是如何？這就是我們在意的。因為若是有前例可循的話，我們『統一』兩個字與『7—11』就會仿照這類方式去申請註冊成為著名商標，這樣對我們的保護將會更大。另外，看到這次修正過後的法條第六十二條，對於著名商標的規定，所謂「因而減損」的規定，我們比較擔心的是，若是以實際造成侵害法益的角度來看，因而減損其實是結果犯的問題，此在修法上面是否有瑕疵？待會會就這個部分跟主管機關討教。

至於商標種類的部分，這次的便民措施的制度設計之下，許多種類的商標都相繼開放。但是，眼看著九十二年十一月二十八日的實施日期即將到來，多種類的商標，在未登記註冊之前是否受保護？則是我們比較擔心的地方，並且如同剛才所述，申請程序又是如何？因為我們業者比較擔心的是，如何避免商標受到別人惡意的仿冒與抄襲，所以這個部分在施行細則及相關程序中，是否可以請主管機關給予一個說明與指導。此外，與此次主題較無關的是，在近似商標審查的程序跟標準，我

們常常對這部分存有質疑。是否能找到一個比較客觀的做法，讓業者可以心服口服，我想這應該也是商標法的立法目的。以上就是我們統一超商對於此次修法的一些意見，謝謝各位。

楊麗萍：

主席、各位先進大家好，因為先前已經有許多先進發表了意見，最後由我發言，那我就挑重點向各位陳述報告。首先，是商標種類增加與注意事項的部分，種類增加有好幾個部分，那我們針對比較有爭議的跟大家說明，第一個就是立體商標的部分，立體商標的部分，我們要注意的是有關新式樣專利與著作權保護的競合。尤其是新式樣專利跟商標註冊的要件與範圍，還有保護期間基本上是不一樣的。立體商標有幾種態樣，如商品外型全部、包裝部分或局部外型，或完全跟商品沒有關係的立體形狀，也可能是立體商標的標的。以商品外型來說，如香水品或較特殊的鋼筆外型，這都可做新的立體商標的標的。若跟商品外型比較無關聯的，如肯德基老公公或麥當勞叔叔的造型，這可能會跟著作權比較有關係。若是只是商品外型，除非它已經達到藝術品的程度，否則跟著著作權較無相關聯。立體商標在新式樣專利與著作權保護有競合的地方，像新式樣專利十二年保護過了就不能在延展，不像商標可以無限期的延展。因此商標可以是千秋萬世、長長久久，所以我們可以常聽到所謂「百年商標」，如可口可樂的商標就非常久。新式樣專利因為受限於保護期間，那我們要注意的是，一個新式樣專利已經過保護期，可不可能再受到商標的保護？那此時要注意的是，新式樣專利與立體商標註冊的構成要件是不一樣的。那立體商標的要件在於是否有識別性？如果一個已過期的新式樣專利，若有使用的話，則會因為已經實施一段時間，這個商品已經在市面上販賣一段時間，可能因此會具有識別性，就有可能會取得立體商標的註冊。因為據本人了解，立體商標在實務上與操作

上，可能會被認為先天不具識別性。可能要有一段時間使用，這個部分待會要請陳副組長說明一下，如果它今天不具識別性，換句話說，就是要經過使用才能具識別性，而若新式樣專利有實施的話，就可以到時候取得立體商標的註冊。因此，在新式樣專利保護期一過之後，可以取得立體商標多一點、長一點的註冊及保護。另外，我們談立體商標要注意的是，取得一個立體商標的註冊，與平面商標的註冊，會不會有近似混淆的可能？就我的了解，似乎有這樣的可能。所以檢索的時候，可能要經過交叉檢索。至於在聲音商標的部分，如泰山的叫聲與綠油精的歌曲，都是一種聲音商標。若是像歌曲要做為聲音商標申請註冊的時候，可能要考慮倒是別人的音樂著作，必須要先取得該種聲音的著作權。

聯合商標廢除，以前我們都是倚賴智慧局的資料去檢查是否近似。因為法律規定正商標與聯合商標要一併移轉，所以在買商標的時候，我們一定會注意到是否有聯合商標的存在，那因為有主管機關的紀錄，所以非常清楚。但在新法將其廢除之後，就沒有這樣的資料，例如乙要跟甲買商標時，就必須先去看甲是否有近似的商標若有就要一併移轉，要不就是甲乙雙方都要去做附加適當的區別標示。否則依照新法五十七條之規定，商標就有可能被廢止。但在主管機關做處分之前，若已作了附加區別標示，並且不會混淆誤認的狀況下，才能夠免除被廢止的命運。但業者可能會有質疑，因為所有產品已經在市面上了，那所有產品全部都要回收附加嗎？還是就部分產品附加？而主管機關真的會去調查所有產品是否都有附加了嗎？因此，若要避免後續將來會有這麼麻煩的問題出現，若主觀機關做最嚴格的解釋，你產品只要遺漏沒有附加，就會被廢止的處分。所以事前調查檢索的動作就很重要。另外一個很的問題在於，商標專用權人與主管機關的認知不見得相同，也許業者認為沒有混淆誤認，但主管機關認為有，到時在操作上可能還是會出現問題。再者，像防護商標逐步被廢除的部分，也不是說馬上就會被廢除，原來已

經註冊者，還是到時間屆滿。但在到期前一定要申請變更獨立，否則就會失效。而在著名商標是比較會有一個重要保護的地方，著名商標有很多保護法條可以援用規範。但因為智慧局是依職權審查，如果他不知道你這是著名商標的時候尤其許多專業技領域的如高科技或醫療領域，在特定領域的人才知道的商標，主管機關並不一定會知道，它會依照二十三條的規定去核駁，但你有註冊商標在，當然它就會審查的到。這是防護商標廢除之後對於著名商標的保護途徑，這對於著名商標保護的不同。換句話說，以前有主管機關幫你把關，現在要靠業者民間組織自行發覺。

主持人：

以下是本席提出的問題，這一次是對商標權有很大的變革，過去我在教學的時候常常在取笑法院判決，在判決中，常常可見文字陳述：「因為混淆所以近似所以適用三十七條第幾款」，這是邏輯上的錯誤。正確的來說應該是，因為近似所以才造成混淆。這次把它變過來，已見到立法進步的腳步。至於似否近似混淆，本席認為應該交由市場機制去調查，只是問題在於市場調查該如何進行或是否有細部配套措施，是否採行問卷，問卷是否會被法院所採行，市調是否為對方所接受。由哪一個事調進行，否則大家各作各的，這個都要特別注意。

賴博士：

剛剛提到的問題，我們提到異議改成註冊後異議制，那是因為百分之三的問題所以才改，這是一個好的方向。但我們必須思考，若是我們連異議的制度都取消，會產生什麼樣後果？沒有異議的制度與直接進入評鑑程序有何差別？從這次商標法修正後來看，註冊後的異議與註冊後的評鑑，差異性在哪裡。第一點，異議與評鑑審查人員不同，異議是由原來沒有審查的人員擔任，評鑑是指定三個人組成的評鑑委員。第二點

差異在於申請人不同，異議是開放任何人都可以申請，而評定則限於利害關係人。第三點在於可否有一事不再理的原則適用，異議方面根據商標法第四十八條規定：「異議確定後，不得再申請評定」，是要確定後，而非異議中。而評定中規定，評決後不得再申請評定。第四點，是應否停止訴訟問題。舊商標法中規定「應」停止訴訟，但商標法新修正過後，不論是公告經兩個月或是公告後兩個月，都是「得」停止訴訟。換言之，兩個月前後對於商標權沒有影響。最後一個是，兩者都是「得」撤銷商標權，一個在四十六條，一個在五十四條。最後一個是異議是兩個月，而評定則法無明文規定，一般見解認為，評定是須為兩個月以後才可以提出所謂評定，但商標法裡沒有說，像是註冊後可以提評定，所以當事人可以主張註冊後一個月可以提評定。對於異議制度的存與廢，雖然我們是要把原來公告三個月作適當修正。但我們回想過來，如果我們畢竟還有兩個月的時間，對我們來說有更好嗎？還是根本就不需要有異議制度。因為我們從這兩個月來看，事實上沒有發揮到多大效果。並且，產生一個狀況，就是說異議期間到第三個月，當事人提出評定案。但異議尚未確定，評定案究竟是否該收？法律的進步是一步一步來，這次修法已經相當不容易了。但是還保留兩個月的異議空間，可能會造成更多的混淆，而且在實務操作上，本人認為不如一步到底來的更好，這是本人對於所謂註冊後公告的問題一些看法。

陳副組長：

我想我先針對一些今天所提出的問題作解釋，今天統一提到我國著名商標認定問題，說到大陸方面有這樣的認定。目前來說，我們會以個案來說，著名商標的保護就請楊顧問再解釋一下，到底有沒有減損沖淡的部分，還是侵害的保護。那在申請部分這方面來說，到底有沒有減損，這個比較有可能性。這種後項的可能性，我們基本上會給予保護。

那至於說，侵害的部分我們重在結果，亦即為是否有侵害結果或減損結果。那至於說某些認定的方法，我們有訂一個實施要點，這個要點有上網可供民眾查閱。再來就是，近似審查的問題容易造成公說公有理婆說婆有理的狀況，所以在新法規定上也有提到，可以透過市調機制來進行決定。那至於市場調查該如何調查，基本上主管機關不便介入。我們也不便說哪一個機關比較公正，因為基本上這也會造成主管機關被質疑不公正。所以當事人協議由誰來做調查，基本上我們尊重。曾有過一案例，即為當事人協議進行調查，調查過後，輸的一方就不同意這個調查，所以這個問題我們還會再做討論與研究。再來就是異議與評定是否有並存的必要性，當時我們的考量是，以與貿易有關係的智慧財產權協定來說，他們也是要求商標審查應該讓當事人有異議的機會，所以一下子我們不敢把異議的制度取消掉。因為異議是有公眾審查的限制，而評定則由利害關係人提出，所以基本上這兩個制度還是有相輔相成的通用。當然有會造成重複的問題，但主管機關會依申請先後決定審查順序。原則上當然就是，先申請者先審查，後申請者要視是否定案為依據。當然賴博士的意見也很好，我們也會朝把異議制度廢除掉，也是有可能的。

楊麗萍：

我想異議評定確實是造成很多困擾，到底在異議評定三個月內，我到底要選擇異議還是評定，到底要從什麼樣的角度去看，採哪一個制度會對我們比較有利，也不會對企業造成一大困擾。當然陳副組長有提到，公眾審查是世界潮流，也不能說廢就廢。除了剛剛有提到異議與評定的區別外，我另外還看到在五十四條中，若是不得註冊事由的情形已不存在的話，經斟酌公益及當事人權益維護，為一定程序之判決，這是我看到異議地方所沒有的，這也是大家在採用評定時可以考量的因素。

但如果有個案狀況因採行評定會掉到五十四條，而導致評定不成立的話，則可以採行第一個方式。至於另外一個問題就是，如何市調的部分，因為新法已經可以接受市調。那不曉得以後會是什麼樣的機構來做市調，或是什麼樣的標準來接受以作為以後的證據，我想這是業者很關心的焦點。

業者劉先生：

我想要請教的是關於市場調查的部分，那不曉得說是否會仿照公平法有一個市場機制？那是否可以請教市場調查的標準是以成本計算的問題嗎？類似公平法在界定不公平競爭的標準一樣。

業者吳小姐：

不知我國商標法是依循哪一個先進國家？因為我不清楚此次修法的目的與原由在哪裡。

主持人：

我簡單回答，關於這個部分智慧局所寫的這本月刊裡，有寫的很清楚。

業者林小姐（薩亞科技）：

之前提到統一超商的商標，那請問像是台積電是屬於一個代工的服務，代工的對象是屬於不特定對象。那需要申請的國別是全球性的，還是針對特定的服務對象國別申請？

主持人：

我想是不是法律的問題，是公司規劃的問題，這是策略規劃的問題

題。

業者姚先生：

當這個商標在已經被判定侵權的情況下，是不是可以連同網域與其公司名稱一同撤銷？因為這個是不同主管機關在管理，那如何有一個統一的途徑能夠解決這個問題，因為我在智慧局這邊並沒有看到相關的一個規定，那是否有一個跨部會的統一單位來解決？

主持人：

我另外提出一個問題，國內的服務標章與一般商品商標使用沒有區分，在美國服務商標就是以服務為產業，例如一般商品電腦，會附帶一週維修或是使用的交易，這些服務是附隨於商品的話，在美國是不須申請服務標章的。除非這個服務是獨立於外，如獨立維修與公司內容。公司提供服務是附隨的，但別人會以它來做商標，所以我不得不拿它註冊商標。造成申請很多服務標章，在美國不會這樣，但國內卻一直沒有解決這個問題。在美國是因為怕會造成服務標章與一般標章混淆，然後若服務標章若非以服務為產業，它就不會讓你申請。

業者吳先生（德淵企業）：

我想提出的問題是，不論新法或舊法上，如果是我們研發出來的新產品，可是它並不在本來的商標權類別下面，我們要如何申請新增項目的認定？第二點，我們公司做膠類，然後有護貝機，然後在申請其中一個類別的時候發現，同一個類別裡跟其他家有近似的嫌疑，可是這近似的關係是不同的產業領域，所以關於這個概念造成企業很大的困擾。向新法實施之後，收費的標準與權利保護之間是否成正比，這也是我們常常有的疑惑，請主管機關給我們回答。

陳副組長：

針對理律事務所提出說市調要針對哪一個來做比較合理的問題，我們曾經有跟主管協商過哪邊可以作為鑑定單位，不過效果不是很好。不過，我覺得不需要先入為主來認定要給誰做，反而，怎麼做才是比較重要的事。施行的程序是否可以取信於主管機關作為參考佐證，最後還是審查官做審查。我們審查官會關注的第一個是，你調查的對象對不對，這個商標是放在什麼商品，針對相關消費者做一個調查，第二市調查方式，如調查近似商標，應該做隔離調查。曾經發生過一個案例，業者把兩個商標並放比對調查，這也是不符合審查標準的。基本上，不應該去預設立場，並且在取樣上應該要廣泛一些，太少數或太偏，公正性也會受到質疑。對於調查方式，相信未來實務界會慢慢做演進。不過，不論是哪一方做調查，我們都會通知對方答辯，那對方就會提出答辯，等到兩方答辯攻防過後，審查官就會下綜合判斷。至於剛剛代工的問題，台績電代工的情形非常高超，標章申請部分是屬於公司策略的問題，不是法律上問題。至於說商標權被侵害過，是否有可能連同網域撤銷，我想此次商標法於六十二條已做明確規定，基本上若沒有經過同意而為某種行為的話，視為侵害商標權。若侵害商標權，受法院判決確定後，做一定的處分沒有問題。但是關於網域名稱的問題，資策會與台北市律師公會有在處理相關問題，所以你的商標被人惡意強制登記網域名稱，只要符合一定要件，可以請他們出面處理，不過這樣的處理還是不排除當事人可以依法訴訟，所以直接打民事訴訟也是一個方式。

那對於識別性的問題，廠商在設計商標時會為了顧及有一些廣告效果。有時廠商也會有些貪心，就是希望把這個名稱獨占。但這樣的獨占之後，是不是業界也會再使用。比如說我們曾經發生過一個案例，就是洗衣粉的廠商，用「還我清白」四個字。這四個字雖然很通俗，但是卻具

有它的識別性，因為運用這四個字有它的創意在。還有礦泉水廠牌「多喝水」，多喝水如果用在礦泉水上面，可能委員會認為沒有識別性。但是，這三個字如果用在飲料上面並加以廣告，就可能會被認定為一個商標。也就是說，雖然名稱與產品有關聯，但不是很直接密切的說明，亦即如果要使用也不是沒有替代性。基本上，只要考慮這個商品的說明，是不是有創意或是替代性，如果說這樣的名稱是具有創意，且也不是通用的語詞，若先想到就可以先用。那對於識別性，我們有詳細的細則說明，各位可以參考一下。

針對服務標章的問題，對於附隨服務來說，我們不承認它可以作為一個獨立的服務項目，這是有共識的。但因為我們目前採取的是先申請註冊主義，易言之，它在申請的時候，到底是不是一個單獨的服務項目，這很難認定。但是，目前主管機關在審查時，都推定申請人為善意，通常會准它註冊。不過比較常出現的問題在於，許多公司行號樓下都有附屬餐廳，那這是不是屬於單獨服務項目還是附隨，商標又該怎麼使用，很難判斷。

至於有提到說商品的類別該如何去歸類，這也是很大的問題。通常新產品，委員可能不認識、不了解，業界若有新產品要申請註冊，可能自己要評估一下大概是分哪一類，縱使說沒有那麼的精準，但申請時就是附上型錄，這會幫助審查委員更能夠更正確的判斷這是屬於哪一類商品。到時若是發現你跟哪一個商標近似，也會給你陳述意見的機會。但就像剛剛講的護貝機，若是商標近似，但商品性質差異太大，不會有消費者誤認混淆的狀況，那基本上就可以申請註冊。

主持人：

商標法第五十七條第一項第四款，即為「商標已成為所指定商品或服務或通用標章名稱或形狀者」，就可以實行商標權。那這個制度是新設

的，以前沒有。那這個制度會不會造成，以後公司在商標權的管理上面，非常的重要。怎麼樣的使用，怎麼樣防止別人使用，才不會讓你的著名商標，變成商品的名稱，或是通用標章。在美國的企業如麥當勞，就是一個很通俗的一個型式，但他怎麼讓人覺得它是一個商標，不要變成商品化。如百事可樂及可口可樂也是一樣，他們每年都花很多錢去找人在世界各地維護，這是一個商標權管理的策略跟機制。這次智慧局委託世新在九月份或十月份辦理『專利商標產業應用管理班』，我會上這門課，歡迎各位可以來參加。公司是否已經準備好要建立一個機制來管理商標，不管是公司內部使用，衛星工廠使用，或是授權的使用或是其他競爭者或是一般大眾，包括新聞記者，要如何使用你的商標，是否有一套制度。我想這應該要好好注意。

楊顯堃：

就針對剛剛提的問題，我可以提供一些個人意見。就新法五十七條第一項第四款的規定，因為商標使用不當而讓商標變成通用名稱的時候，或是標章或形狀會被廢止的可能性。所以基本上，商標註冊之後，對於商標使用要非常謹慎。大部分的情況，為什麼會變成一個通用名稱，主要是因為商標權人本身自己可能使用不當，所以剛剛主席有提到要建立使用規範，就是要規範自己公司或授權廠商，必須要有正確的使用方式。因為如果你自己的使用方式不當，那別人如同行或業者，可能就會跟著你而錯誤使用商標。舉例來說，一個新產品沒有其他名稱可以稱呼它，如當初阿斯匹靈剛出來的時候，因為找不到名稱稱呼它，所以業者可能就會直接用阿斯匹靈作為這通用名稱。一般正確的使用方式，應該是某某牌阿斯匹靈，而非直接稱呼它為阿斯匹靈，把商標跟產品名稱混合在一起。如果這樣使用方式，久了之後就會導致大家會直接認為阿斯匹靈就是一個止痛藥的代名詞，這樣會造成商標被淡化，然後變成

通用名稱。基本上，商標註冊後的使用方式是非常重要的，所以為什麼公司內部要建立規範，是要規範自己本身及規範被授權人，這是為了避免其他同行誤用，而被淡化。

賴博士：

剛剛有提到商標跟公司名稱衝突的問題，我想這是一體相關的事情。如果說我們將其放大來看，商標跟各種民事權利的衝突，那這衝突分為兩個階段：第一是各種民事權利在前，商標權在後。這種情況之下，在修正後二十三條來規定，那在現行法是三十七條規範。第二種狀況是商標在先，各種民事權利在後。那這在現行的第六十五條，修法過後第六十二條都有規範。那為何我把它界定成為商標跟各種民事權利的衝突，因為在傳統民法的概念裡面，有些事情沒有辦法給明確的定位。比如說，一個虛擬的人物，如哈利波特，在民法概念裡不具有人格權，但在公平交易法裡面，它確實有商業表徵。所以我們的制度跟世界各國一樣，它如果在固有法律體系裡受到保護，有的放在商標法，有的則放公平交易法裡面。在1996年反不正當競爭法裡，事實上不建議把它放在商標法裡面。我們從以前就有一個概念是說，如何做公司名稱與商標衝突的適應，如在三十七條與六十五條都有做交叉防護，那現在還是有做交叉防護。但修法前後，最大的差別在於以前的商標法是機械性判斷，只要你符合某些構成要件，審查委員幾乎沒有判斷上的其他問題，這次商標法內的確是做很大幅的修正，尤其著名商標也把減損含括在內，這是符合國際潮流。那這次商標法的另一個特色在於，把原來第六十五條的商標在先公司在後，認為是一個刑事的責任，其實這是錯誤的概念，因為一個人申請商標僅是得到一個民事權利而已，竟然能夠作為刑事處罰的手段。所以是否應該將刑事處分取消，單純認為說，公司或網域名稱的侵害是一種民事權利的侵害，新修正後第六十二條規定的很

清楚。我們的做法上是，經請求停止使用或不使用者，有刑事責任，所以當你請求時，他可能會把公司名稱做變更。所以配套措施設計上，若第六十二條認為是商標侵權的時候，那在第六十一條，得排除其侵害。

附帶一提，有關於商業名稱的保護，相較於大陸，台灣保護的較為健全。但目前台灣的商業名稱，到底在中國大陸上面是否受到保護爭議相當大。最後補充，關於異議或評定，在修正過後第二十三條，把絕對不得註冊與相對不得註冊的原因放在一起，很多國家立法是把絕對不得註冊與相對不得註冊分開放，因為相對不得註冊可以因為其他原因跟事由做長期使用，而到最後可以申請註冊。但絕對不得註冊是不可能最後產生註冊，例如中華民國國旗就不可能申請註冊。評定裡面所謂的利害關係指的是利害關係人，如果有一天有人國旗拿去註冊，這是當然不會產生註冊效果，但利害關係人是誰？所以第二十三條如果把他分為絕對不得註冊與相對不得註冊，這個時候利害關係人基本上是可以不需要，因為公眾都可以提出。不用等兩個月後，找不到利害關係人，但國旗被申請或國家元首被申請，只有國家元首自己來提評定，別人都不能來提評定，所以這是不同的。所以利害關係人的認定上要放寬，在設計上，絕對不得註冊與相對不得註冊要做出區別。但我想實務運作上對此已經放寬滿多的，但我不曉得國家元首利害關係人是不是只限制於元首本人，而別人不得提出，以上就是我對一些問題的看法。

主持人：

本席表達個人意見，整個商標法國內立法，一直不重視企業界便民的問題。學者對於企業界的問題，也無法從想像中或邏輯上去推演。本席想提出剛剛提出的問題，如聯合商標或防護商標。聯合商標當然是以前世界的一個潮流，但我們的修法，到最後把近似商標，也在類似的商品也可以申請聯合商標，這是扭曲聯合商標的意義與制度。但會造成這

種結果，是因為聯合商標在某方面本來就勞民傷財。記得之前我們的商標申請是全世界排第三，但國家總體經濟還是全世界排名於十三、十四，由此可知我們有多少商標是無效的，最有利的商標代理人，不論從企業界來說或政府來說，其他都是勞民傷財。但聯合商標到底有什麼好處？本席認為這個防衛措施，在行政法院或普通法院都沒有體會到，因此假使能體會到，並作為商標侵害的評斷，這未嘗不是一件好制度，這可以當作法官的參考。第二個，防護商標跟著名商標的保護，本席很遺憾，國內對於著名商標的保護，一直只是在名稱上動腦筋。事實上，對著名商標的保護在民國六十幾年的時候就已經有混淆誤認的保護，但著名商標的保護事實上不是原來三十七條第六款，第六款原來規定都要有致當事人混淆之意，那註冊商標本來就有規定，何必加上一個著名商標。事實上，著名商標本來就是來解決擺不平的問題，跟商譽一點關係都沒有。更何況有些著名商標是惡名昭彰的著名商標，他一點商譽都沒有，可是我們卻加上商譽損害，這是風馬牛不相及。

惡名昭彰的著名商標在某些團體來說是惡名昭彰，如杜邦在環保團體來說，就是一個惡名昭彰的公司，因為他不顧環保、用完就丟。所以不是說跟商譽一點關係都沒有，商譽是一個公司對一個企業責任，但商品的品質另外一件事，一個是個體的，一個是整體公司的。當然，好的品質會提昇商譽。但著名商標的保護，本席認為一直到今天還是沒有掌握到真正用意。且本席認為，著名商標是絕對不能取代防護商標的，大家對防護商標的一個認識，還是沒辦法從產業發展去了解。產業發展一定是單一產品到一系列產品，進而到多角化經營。當一個公司資源還算小，一個產品或一系列產品要跨到相關領域的時候，那麼這一段時間，公司資金資源沒辦法競爭，而平白看別人把我的產業登記為商標，那這時該怎麼辦。所以美國有相關保護，而我們用防護商標本來的目的就是如此，所以防護商標可否註冊取決於性質相關，在美國有一些判決，是

要看這家公司營業計劃有要加入這個東西，再者，這家公司的資金是否可以橫跨到那個產業去。若是這樣的話才可以去讓你申請防護商標，這是預防性的，跟著名商標一點關係都沒有，可能是著名商標一個過度的保護措施。我們幾乎所有的教科書這個部分都有所誤認，現在又要廢掉防護商標，我國中小企業很多，從小企業到大企業要走很長的路。那我們可以幫忙中小企業的防護商標，如今也要跟聯合商標一起廢掉，這是不正確的，都未考慮到企業的運作。商標比其他智慧財產權包括專利、著作權還有更多複雜的因素。我們可以說是全世界最自由的商標保護國家，但這也造成很多混亂。希望各位曉得，事實上商標對於一個公司的產業發展，與媒體技術產業息息相關。正如人一定要跟靈魂在一起，才是真正完整的人，因此商標跟商品也必須結合在一起。但我們一直誤解這個東西，才會造成這樣的混亂。

相信在座各位從公司發展去考量商標，應該比學者更有機會去了解商標的功能與制度運作，或是商標法該如何制定。關於防護商標與其他商標，縱觀以前的書籍也都沒有好好解釋清楚。再者，對於異議制度，其實立意非常好，但世界各國都做的沒有那麼好。因為這牽涉到公共財的部分，大家都抱持觀望的態度，都不願意自己去做。誰都不願意當第一隻老鼠，而評定則是有利害關係，那牽涉到自己利益時，當然不得不反擊。所以實際上，公共財的問題根本沒辦法解決，所以公共審查除了商標有這個問題，其實專利也有這個問題。假如有實證研究，各位可以去看看異議的人與提出評定的人或是舉發的人，到底有什麼關係，我想從這方面給各位一個思考。至於市調的相關市場與相關消費者，美國是以相關判例來決定。至於機構是否公正，美國由交互詰問的制度，導致市調公司不敢做假。因為一兩次被查出來，以後就不會再被取信。所以市調機構實在不需要像專利法一樣要有鑑定機構，但問卷是最重要的，要雙方能夠接受。

羅經理：

雖然著名商標保護足不足夠是另外一個課題，但我們公司關心的是，如何擠身為著名商標之列？如：御便當或我的健康日記，是否能成為著名商標？另外，剛剛楊顧問提到立體跟聲音商標既然可以被著作權或公平交易法做一個保護，那在商標法的部分，有沒有必要在額外設立保護的管道？如果光只申請立體商標，對於平面商標是否可以受到保護？或者說若申請平面商標，那在立體商標的部分受不受到保護？若涉及到公平交易法，是否還是得尋求其他救濟。還有，新法六十二條所規定若使用他人商標於網域名稱之使用上，是被視為是一種侵害商標的規定，那如果今天網域名稱已具備識別性的時候，其還可不可以成為被攻擊的標的？或其可以主張信賴利益？此外，新法第五十七條的規定裡，所謂的變成通用名稱喪失商標權的部分，我們比較疑惑的是，如果今天因為具有特殊識別性，所以准許他做商標申請註冊，但日後他為什麼又會因為喪失識別性而喪失他的商標專用權？在這認定的標準與程序是否可以做一個比較充分的認知？

陳副組長：

以統一商標舉例，當有人提出統一商標，到底我可不可以用統一這個商標去抓他？這很難認定。到底有沒有必要，要看看廠商自己的抉擇。到底會不會構成商標權的侵害，還要看對方是否具有惡意。六十二條所謂的「視為侵害」，那基本上就是有一個侵害的故意，然後把原來商標的部分拿去做網域名稱，這個問題比較複雜，也不只是單純用六十二條可以解決。至於識別性會讓人質疑的是，餘第五十七條為什麼會有一個廢止商標權的問題，識別性不是唯一不變，他是可以從無到有，如餅乾『不吃不可』，剛開始廣告用語但你把他當商標在使用時，會讓消費者認識他是一個商標。以阿斯匹靈來說，因為太有名了，所以大家都把

他當藥品在使用，或是像以前壓克力、保力龍都會有這樣的問題。當初推出時，因為沒有看過這個商品，所取的名稱就會被認為是通用名稱，而專用權人又不加以保護，本來是一個有識別性的標誌，最後又變成一個通用名稱，這是有可能的。基本上，業界要注意這個問題，要去保護自己名稱，不要被沖淡。

商標使用問題可能會牽涉授權使用的問題，目前我們是放寬，在實務上也是採用放寬的態度。目前新法的規定是，若是變換交替時，造成跟別人商標有近似狀況出現，有混淆之虞的話，那這專用權會被取消。以前實務上，這個行為是專用權人自己的行為，即為可歸責的行為，那新法規定，甚至被授權人有變換交替的行為，如果專用權人明知或可得而知的部份或表示異同。在這個部分的立法我並不是很贊成，這有可能會變成惡法。當一個廠商授權很多人在用的時候，變成有那個監督的義務要去保證被授權人不會變換交替的使用。或是就算不是明知，但也會有過失而不知的危險性，我們會在適用上會再做更嚴格的解釋。換言之，專用權人可能有監督的義務去保持品質的統一，為他有內部管理的原因，我想這個我們可以同意。但授權使用是授權合法使用不授權非法使用，那變成說我還必須監督被授權人是否變換交替使用。所以當授權人變換交替使用時，你過失而不知時，變成你是可歸責，造成專用權被撤銷。像統一或麥當勞等等，都會冒很大的危險。

楊顯明：

授權的問題是否可以運用契約規定，明確表示反對被授權人做這樣的變換交替，是否可以排除廢止規定的適用？

陳副組長：

從這個條文來看，在乎的是被授權人是否有變換交替的行為，當有

這樣的行為時，專用權人有沒有去反對他，雖然我當時有訂契約，但若是被授權人有這樣的行為，但專用權人在明之或可得而知而未做表示者，還是有可能有觸法的可能在。因此，契約上加這個條款簡直就是多此一舉。本來授權範圍就是在合法範圍，更何況，就算專用權人授權變換交替，但他也無權可授，因為專用權人無這樣的權力。被授權人若做這樣的行為，那到底要處罰被授權人還是專用權人，是被授權人單獨要負擔這個侵權行為，還是連專用權人負連帶責任。我想這是解釋上的問題。

主持人：

我想針對這個問題，我有不同的解釋。從利害關係人、消費大眾、被侵權的人、授權人跟被授權人，在這五種人裡面，最能夠管理被授權人不濫用的是誰，是商標權利人。從法律經濟分析的角度來看，應該是由商標權利人來管理所花費的成本最小。尤其大眾不可能提出，最可能提出的是被侵害的人，因此我認為這個規定是很好的。若從這個角度來說，根本不需要這樣的條款，我從頭到尾都反對這個條款。

業者陳小坦（大西洋公司）：

我們本身的 l o g o 是一個蘋果，七十幾年到八十幾年的時後，我們會針對許多廠商在商標上提出異議，那時異議都很順利成功。但是最近當我們再提出時，卻常常遭到主管機關駁回，不曉得是否是因為商標法修正過後才有這樣的改變？

陳副組長：

目前都還是適用舊法，但過去因為飲料比較少，所以識別性比較強，所以較通過異議。但最近飲料種類變得很多，所以狀況可能就不一樣，但審查官會依據目前市場上的民眾辨識能力及商品說明，參照市場

上並存的許多類型商品商標，來判斷是否通過異議。

結論

統一超商羅經理：

謝謝主席及各位，希望統一超商今天所提的問題不會造成以後審查上的困難，特別謝謝主管機關的回答。

賴博士：

誠如主持人說，希望以後修法之前，像這樣的座談會多辦幾次，謝謝。

楊顧問：

商標法修正幅度很大，但我們仍然持一個正面的態度，希望以後新法運行會很順暢。

陳副組長：

業界若是真的有擴大保護的必要，原來可以申請防護商標或是聯合商標的商品，也可以來申請註冊。只是註冊的保護期限只有三年，但這不代表業界就不能註冊。只是保護期限只有三年，若不使用就會被廢止。

主持人：

感謝大家參加，今天到的人非常踴躍。