

我國新修正商標法草案中 註冊要件之評析（下）

Analysis of Registration requirements in the Draft Trademark Law(2002)

曾勝珍*Sheng-Chen Tseng

摘要

為維護市場公平競爭秩序及配合國際立法趨勢，我國於民國九十一年五月研擬「商標法修正草案」，本次修正草案刪除申請商標註冊者，其商標必須表彰自己營業及確具使用意思之規定，並增訂聲音、單一顏色及立體形狀亦得作為商標之構成要素及商標不准註冊之事由。本文將針對這三點加以討論，評析註冊要件上主要以美國法相關案例為主，對於本次修正草案是否能達到立法機關預期的結果，將比較修正前後之商標法，分析修正草案之立法理由，並參考美國法相關法規，最後提出建議與結論。

Abstract

With the internationalization of markets, obtaining, maintaining, and enforcing trademark rights on a multilateral basis is critical. R.O.C. made

* 作者現職為嶺東技術學院專任講師

The Draft Trademark Law in May 2002. The Draft will not provide that actual use as a precondition to registration. The current text of regulations allows single color, sound, and three-dimension marks. This paper will focus on the cases of the United States and compare the application for cancellation of the registration requirements in the Draft Trademark Law. Hopefully, legislative purpose of the Draft will be successful in the future.

關鍵詞

商標、註冊要件、識別性、第二意義、淡化理論、同時使用。

Keywords:

trademark、registration、secondary meaning、dilution、distinctiveness

【提要】

前言

壹、現行商標法規定之註冊要件暨美國法之相關規定

- 一、積極要件
- 二、消極要件

貳、修正草案中註冊要件之規定暨評析

- 一、現行條文與修正草案關於「註冊要件」之條文對照表
- 二、商標註冊範圍
- 三、商標註冊內容及要件之探討
- 四、註冊與否以申請時為準-修正草案第二十三條第二項

五、政府機關或國際性組織為申請人時-修正草案第二十三條第三項

六、第二意義-修正草案第二十三條第四項

七、評析美國實務「同時使用」的情形

結語

（承上篇）

（二）積極要件：識別性

關於識別性的規定，修正條文加上(1)足以使商品或服務之「相關消費者認識其表彰商品或服務之標識」，現行法是使一般商品購買人了解其顯著性質者，而修正草案中一般人改為相關消費者。草案理由認為一般日常用品以一般大眾為判斷標準，但當商品或服務流通於專業人士間，就應依專業人士之判定，本文亦贊成此論點。現今社會型態多變，商業行為千變萬化，因此，把商品依據商品的來源及性質，依各相關行業，而由相關消費者加以判斷，始為合理。至於其他關於顯著性的規定，移列修正草案條文第二十三條第四項。

（三）消極要件：不得註冊之範圍

原本註冊要件的消極規定在現行法第三十七條共有 14 款規定，修正商標法草案則移列至第二十三條，共四項，第一項有十八款規定，現依更改後不同規定，加以說明。

1. 積極要件之維持

(1) 不符合第五條規定者

第五條「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以他人之商品或服務相區別」。第一款為新增內容，修正條文第五條為商標構成要素及識別性、商標註冊的條件，明定如有違反則不得註冊。

- (2) 表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不具識別性則不應予以註冊

修正第二款內容，把原本三十七條第十款的情形分為此款，至於原本條文中提到的第二意義，則移至本條第四項說明。

- (3) 立體形狀

第四款乃新增條文。立體商標、立體形狀若具功能性，而為業者所需要，則不應由特定人取得註冊，立法理由亦參酌他國立法例⁴⁵。

2. 公平交易之保障

- (1) 通用標章與通用名稱第三款為現行條文第八款及第十款之合併。依草案理由，通用標章乃在同業間被普遍使用，以致無表彰來源的識別性，考慮公益及缺乏識別性，故不得註冊；與通用名稱不得註冊理由相同。並刪除原條文之習慣字樣，因為短時間內已為同業間普遍使用之標章，是否已屬習慣上通用，亦生疑義。通用標章，剛開始並無識別性，因此，近似於通用標章的商標，應個別判斷是否有識別性，應予刪除近似之態樣。本文以為第三款條文規定簡化了現行條文第八款及第十款，通用標章或名稱因為現行法第三十七條第一項第十款與第五條第二項規定，討論如下⁴⁶。

甲.現行商標法第三十七條第一項第十款是否為第五條第二項特別顯著性之列舉規定，在行政院八十八年判字第 294 號判決中，行政院明確指出，不具顯著性的商標，縱使有第五條第二項的情事，亦不能排除第三十七條第一項第十款的規定。目前條文修正後是否可解決原先條文競合的問題？經過此款及第二款之修正，再配合修正後

⁴⁵ 立法理由參酌日本商標法第四條第一項第十八款、英國商標法第三條第二項及德國商標法第三條第二項之規定。

⁴⁶ 請參閱同前揭註 4 馮書，頁 106~107。

本條第四項對第二意義之規定，是否可解決之前的疑義？

乙.第三十七條第一項第十款是否包括於第五條第一項之範圍內？商標法第三十七條第一項第十款為商標法第五條第一項特別顯著性列舉規定，若先取得第二意義，而被視為具有特別顯著性時，自然沒有商標法第三十七條第一項第十款之適用。行政法院於八十七年度判字第 943 號判決中，仍然認為若該商標圖樣是為所指定商品之說明，所以依社會一般通念，與申請註冊商標所使用之商品說明，不具密切關連，而採取駁回處分。再審判決中，行政法院從商標法之體系討論法條競合的問題，認為第五條規定於第一章總則，第三十七條規定於第三章註冊，於是仍認為第三十七條第一項第十款且包括於第五條第一項之範圍內，當然不得申請註冊⁴⁷。對修正草案第二十三條第二款及第三款取代現行條文三十七條第八款及第十款是否已解決目前商標法三十七條第十款與第五條第二項之問題？本文以為尚有探討空間。

丙.慣用標章與描述標章之欠缺顯著性是否應規定於商標註冊之積極要件？

現行法第三十七條第八款與第十款移列修正草案第二十三條第二款與第三款，但該兩款之規定，雖列在申請註冊的消極要件中，實則為商標顯著性之反面解釋與補助說明，有學者認為此等慣用標章，與描述標章之欠缺顯著性應規定於商標註冊之積極要件內，而非消極要件中，亦有其參考價值⁴⁸。

⁴⁷ 請參閱同前揭註 14 陳書，頁 71~72。

⁴⁸ 請參閱同前註 39 曾書，頁 157。

(2) 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞

第十二款乃由現行商標法第三十七條第七款移列，與現行條文不同在於：

甲.為「公眾」混淆誤認之誤，改為「相關公眾」。修正理由中，乃因世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO)決議事項明確指出對著名商標之認定應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷⁴⁹。至於本國標準則依民國八十八年三月九日公告發布之「著名商標或標章認定要點」。

乙.本款亦加入「或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，所謂減損商標或標章之識別性或信譽，即是所謂「淡化理論」。所謂淡化理論即將他人著名之商標使用於雖非同一或同類商品，以致該著名商標識別性被沖淡或減弱(dilution)，此理論乃避免商標權人努力開拓之商域，使其他人可免費搭便車(free-riding)。在目前大量生產、大量消費的時代，企業多角化經營的情況亦屬商標侵害的一種態樣，此理論源於德國判例，亦為美國，如麻州、紐約、伊利諾州、喬治亞州等，均於商標法內制定特別條款以加強保護，此外荷蘭法院亦接受此一沖淡理論⁵⁰。商標顯著性一旦被沖淡，很可能消失顯著性而變成名詞，從而不能在接受保護⁵¹。

丙.美國法上為避免商標被淡化(dilution)以是否對產品之來源發生混淆或誤認之虞為標準，若是蓄意搭便車的情況(free-riding)亦可基

⁴⁹ WIPO關於著名商標之認定，請參閱同前揭註 39 曾書，頁 499~500。原文請參閱 <http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo020en.htm>

⁵⁰ 關於沖淡理論之介紹，請參閱同前揭註 39 曾書，頁 169~170。

⁵¹ 請參閱同前揭註 39 曾書，對於美國一九九五年聯邦商標沖淡法，有中文翻譯。頁 492~494。

於不正競爭(unfair competition)來保護著名之商標⁵²。Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd.⁵³本案例原告認為其係高級設計包裝之名牌，而被告同樣使用「Vera」之商標於其所販售之香水、化妝品上，因此被告之行為使原告商標之品牌有被淡化之虞，因此對被告要求損害賠償，原告舉證其銷售之點乃各精品店、百貨公司並有一年達千萬之銷售收入，而廣告花費也達數十萬甚至上百萬美金，雖然被告舉證Vera使用在說明製造商的功能，而非商標部份。上訴法院的看法採行原告的指控，認為：

- A. 商標法乃保護先使用者在未來可能跨領域經營的利益。
- B. 保護先使用者的商譽。
- C. 很明顯的本案中被告乃利用原告品牌之功能，不但未自己去發展商標，且明顯的為搭便車行為。

本案例中雖然被告辯稱所使用商標乃使用於與原告不同領域之商品範圍，但法院仍認為後使用者的使用，會使先使用者的商標功能失去識別性，即使在不相關的商品販售上，仍然會使消費者誤認其商品來源，而產生不公平競爭的情況。

美國於1996年1月16日增訂聯邦商標淡化條文，保護著名商標被濫用而造成品牌淡化的情形，而影響到商標所表彰的識別性⁵⁴。商

⁵² 請參閱同前揭註14陳書，頁71~72。

⁵³ 544 F.2d 1167, 192 U.S.P.Q. 289 (2nd.Cir. 1976)

⁵⁴ 聯邦沖淡法於一九九六年一月十六日生效。

標法第四十五條⁵⁵也對淡化再加以定義，只要使用者對著名商標的使用，影響其表彰商品或服務來源的識別性，不管使用者：

- A. 有無對著名商標或其他人造成競爭的情形
- B. 也不論是否有造成公眾混淆誤認的情形，皆形成淡化。目前在我國修正草案中淡化理論在修正條文第二十三條第一項第十二款中，使用「減損」一詞的目的同美國保護著名商標被淡化，並且避免相關公眾混淆誤認。

(3) 相同或相似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標

第十四款原則上為現行商標法三十七條第十四款之移列，但為配合修正條文第二條，故加上使用於同一、類似商品或「服務」之商標字樣。

3. 尊重國內外著名組織

第八款乃針對現行條文中第三十七條第三款，使用國際「著名」組織及「國際」字樣，對國際著名組織是否限於多國組織或國外單一之組織而在國際上為著名者，亦生疑義。因此，修正條文將「國際」修正為「國內外」使二者皆包含在內。

⁵⁵ The amendments also added a new definition to section 45, 15 U.S.C. §1127: “ The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of -(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”

1. 維護公共利益

(1) 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者

第十一款配合修正條文第二條將「商品」修正為「商品或服務」。

(2) 酒類地理標示之保護第十八款亦為新增條文，關於酒類地理標示之保護，配合國際趨勢，而特別就酒類地理標示予以明文保護⁵⁶。

2. 人格權之保障

(1) 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者

第十五款及第十六款皆為現行條文第十一款修正後移列，本款針對人格權的部分加以規定，又姓名、藝名、筆名、字號應已著名即可，不須達全國著名為必要，故刪除「全國」二字。

(2) 著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者

甲.486 號解釋，就現行條文第三十七條第十一款所為之解釋，法人或其他無權利能力之團體，獨具「有相當之知名度」及「受有保護利益者」，其名稱均為商標法所保護之對象，並不因有無權利能力而有所不同。從現行條文中對商號要求必須「全國著名」，在本款中則把商號或法人程度列為「著名」即可，避免現行條文對法人及其他團體、商號，要求標準不同，同時將「全國」二字刪除，而認定標準乃致「相關公眾」混淆、誤認之虞，即不准註冊。

乙.本文以為此款修正後，內容較為明確，惟就「其他團體」之意義究竟為何？雖然大法官會議於釋字 486 號中已指出係指自然人及法人之外其他無權利能力之團體，立法目的係在一定目的內，保護該

⁵⁶ 為配合TRIPs第二十三條第二項規定，並參考日本商標法第四條第一項第十七款。

團體之人格權及財產上利益，該理由書中指出申請註冊之商標，因尚未經核准註冊，故未取得商標專用權，然商標註冊申請所生之權利，得移轉他人，為現行商標法第三十八條第一項所明定⁵⁷，是以該項權利具有財產上之價值，應屬憲法保障之財產權，權利主體自得以該權利遭受不法為由，依法請求救濟⁵⁸。

3. 保護註冊商標

(1) 規範先申請原則第十三款乃商標法現行條文三十七條第十二款與現行條文第三十六條之部分內容，現行條文常將近似與否及混淆、誤認與否各別獨立判斷，實則判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷有無至混淆、誤認之虞，因此明定二商標有致相關消費者混淆、誤認之虞者，即不准註冊。此款乃為保障先註冊者之權益。

(2) 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利第十七款為新增條文，依修正草案理由認為，商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不應予以註冊，除非事後取得他人同意者。至於商標註冊前，有侵害他人著作權、專利權或其他權利，於註冊後判決確定者，得依修正條文第五十條第二項之規定提起評定。此款規定亦為保護商標專用權人之排他權利。

四、註冊與否以申請時為準-修正草案第二十三條第二項

此項為新增條文，有本條第一項第十二款、第十四款、第十五款、第十六款、第十八款規定之情形，以申請時為準，一來訂立審查的標準，使認定消極要件的時間點更為明確，申請時若符合規定，之後又構

⁵⁷ 商標法第三十八條第一項：「因商標註冊之申請所生之權利，得移轉他人。」

⁵⁸ 關於釋字第 486 號解釋，請參閱同前揭註 4 馮書，頁 111 有相關評論。

成不得註冊之事由，即使取得註冊，仍為得評定之事由。

五、政府機關或國際性組織為申請人時-修正草案第二十三條第三項

亦為新增條文，若申請人本身即為政府機關或國際性組織，當然不適用之。

六、第二意義-修正草案第二十三條第四項

（一）新增條文

1. 目前關於第二意義的規定，由現行條文第五條第二項，移至修正草案第二十三條第四項，依據巴黎公約第六條之五第三項之規定，在決定商標是否可受保護時，應顧及一切實際情形，並特別顧及此商標業已使用之時間。依日本商標法第三條第二項，或依韓國商標法第八條第二項之規定，如該商標因為使用之結果，消費大眾已能認識該商品與其營業有關，則獲准註冊。依德國商標法第四條第三項之規定，原則上不得註冊的商標，申請人商品之標章，即以擁有交易上之聲譽及有原本無顯著性而擴張成具有「特別顯著性」則仍然可獲准註冊⁵⁹。
2. 各國立法例對第二意義既有明文規定，本文以為在審查時，考酌除了符合法律規定之外，應加上如美國法院一般法的概念，取得聯邦註冊時，還必須證明取得第二意義之事實，是否有不正當競爭的存在，亦即原告應證明被告具有詐欺(fraud)或不正使用(unfair)之情事⁶⁰。亦即第二意義既是對原本不具顯著性之消極

⁵⁹ 請參閱同前揭註8徐書，頁112。

⁶⁰ 請參閱同前註39曾書，頁391。

要件、禁止註冊之事由，經過實際使用後，為保護申請人所付出之廣告、促銷、行銷手段等一切費用，而例外予以註冊的情形，因此，其他國家如英、美、日、德等國立法例與實務經驗，均值得參考。

3. 此項規定商標雖不具識別性，但如經申請人使用，且在交易上已成為商品人服務或識別標幟者，已形成第二意義(secondary meaning)。第二意義為英國法院所創始，美國法院亦加以採納。

在Application of Sun Oil Co.一案中，對系爭商標是否純為一般用語，無法形成第二意義，也無識別性，而遭拒絕而上訴到美國關稅暨專利上訴法院，唯上訴法院法官，仍維持一審一樣的見解，不准其註冊⁶¹。此案中不同意見書的法官，Fisher認為「在第二意義下，一個商標也許原來只是一個產品的形容詞，但若令人在交易上已成為營業上商品的識別標幟，則形成第二意義，而構成要件也隨著每個案例的事實而不同。主要依據來自系爭商標已用 12 年，並且他認為已深植民心，因此給申請人商標並不影響其他人使用此通用名稱，所以他認為已形成第二意義。」

在另外一案 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.中，亦對系爭商標一開始有識別性，而後成為一般名詞，因為原告在維護的過程中，商標被淡化，使一般大眾用一般名稱來使用。因此，商標失去其識別性，而成為一般之通用名稱，所以也無法得到註冊。

(二) 第二意義應列為第五條第三項之規定

本文以為在新修正之商標法草案中，第二意義之規定，不應移至第二十三條第四項，而應列為第五條第三項之規定，亦即如現行法把第二

⁶¹ Application of Sun Oil Co. 426 F.2d 401(CCPA 1970)

意義列為積極要件「識別性」之例外規定，在條文的解釋上通順也較為清楚。

（三）第二意義的規定應與積極要件並列

1. 上述判決經過八十七年商標法分別修正第五條第二項，與第一項第十款規定後，認為商標圖案根據第五條第二項之規定取得次要意義，而再視為有特別顯著性時，若該商標圖樣並非通用名稱，而係其他第十款所定之類型，如商標的形狀、品質、功用或其他說明時，則可排除第三十七條第一項第十款不得註冊的限制。
2. 然而修正草案中，又把現行法第三十七條第十款與第五條第二款之規定，分開為第二十三條第二款及第三款與第二十三條第四項，如此修正會使之前法條競合的問題，因為八十七年修正後，不再存在的狀況，而再度發生嗎？因為目前第二意義被列到修正草案第二十三條第四項，而註冊要件(識別性)是在修正條文第五條，本文以為第二意義的規定，應移至修正條文第五條與積極要件並列，如現行法目前之規定，較為恰當。

（四）不得註冊之商標及第二意義明確標示，在研讀條文時較明確而簡潔

1. 修正條文第二十三條第一項共有十八款規定，第二項、第三項、第四項才出現第二意義的內容，雖然日本商標法在第四條第一項不得申請註冊的規定亦多達十九款，但日本商標法把商標註冊之要件列為第三條，同時第三條第二項即為第二意義的規定，本文以為如此條文的排列方式，較為明確清楚，如現行草案中，我國把註冊要件列在第五條，而不得註冊之消極要件列在第二十三條，在條文的解釋時，容易造成連貫性不夠，且條

文之條理性會中斷。

2. 美國聯邦商標法亦在第一章第一條即規定申請註冊，第二條得註冊於主要註冊物之商標，其中把不得註冊之商標及第二意義都明確標示，在研讀條文時，亦明確而簡潔。

（五）草案第五條增列第三項及第四項的規定

關於建議修正草案第五條第三項之內容為「欠缺顯著性之商標，於申請註冊前，經使用而具有商品識別性者，得申請註冊。」同時增列修正草案第五條第四項規定內容為「表示商品或服務之形狀、品質、功能或其他說明，但符合上述規定者」，刪除草案第二十三條第一項第二款及第四項的規定。使積極要件與第二意義及違反積極要件之反面解釋（即修正草案第二十三條第一項第二款之情形），唯既限定了例外規定，解釋上應從嚴，亦即兼顧商標權人、消費者以及同業競爭者利益之平衡⁶²。

（六）由第二意義產生顯著性

任何廠商均得以描述性之字樣，使用於其商品之上，以告知顧客該商品之功能、成份及性質。然而，當此等文字被獨家使用於商品上，而在消費大眾腦海裡，產生一種顯示商品來源之概念，並使其由非顯著性者變成顯著性者，其原始意義應即喪失而產生新的特殊意義，亦即為所謂的**第二意義**⁶³。

商標因為有屬地性，因此一個商標欲受他國保護，必須到該他國去註冊，包括若未註冊，則在該他國無法受到保護，對該他國所發生之侵害，亦無法禁止或請求損害賠償。如此，不僅使商標無法得到充份的保

⁶² 此處條文之更改，參照同前揭註39曾書，頁176中之看法。

⁶³ 請參閱同前揭註39曾書，頁171~172，對商標字樣意義之原則的探討。

障，對於國際間商品或勞務的流通亦造成很大的限制，因此，商標保護有國際化的必要。

目前(1)是透過國際間雙邊或多邊條約，如前述之各項公約或協定(2)在國際間建立一個統一之商標法，此為歐洲共同體所努力之方向⁶⁴。巴黎公約中雖有國民待遇原則與優先權之規定，但各國之商標仍具有其獨立性。依馬德里商標國際註冊協定乃由巴黎公約內之締約國的人民，就其在本國已為註冊的商標，經其本國代向國際事務局為國際註冊後，在其他締約國即受到保護，而優點乃節省申請人時間及金錢⁶⁵。其後的一九八九年在馬德里舉行之外交會議中決議定通過「馬德里議定書」，亦改採只要申請即可為國際註冊之申請。

探討商標在國際保護上的變革，可發現希望排除商標保護耗日廢時，程序上的障礙，使得各國的原則能接近且普遍，希望在 21 世紀的今天，商標法的風貌及實務能夠隨著全球性的貿易而有快速的變化，去適應真正商標所有人所希望擁有的保護⁶⁶。本次商標法的大幅修正，亦是因應世界潮流所做的配合，就條文修正的立法說明及填補現行商標法之不足，本章已為介紹，唯就所生疑義及相關問題，或現行草案仍無法解決之處，將待後文檢討。

七、評析美國實務「同時使用」的情形

所謂「同時使用」(亦可稱為並行使用)，依據聯邦商標法第二條(d)

⁶⁴ 請參閱謝銘洋著，智慧財產權之制度與實務，翰蘆圖書出版有限公司，1995年，頁164~166。

⁶⁵ 請參見巴黎公約第二條(國民待遇原則)、第四條(優先權)及第六條、第十九條，中文譯文請參見陳文吟，巴黎公約解讀，經濟部智慧財產局，2000年。

⁶⁶ See Jeffery M. Samuels, Linda B. Samuels. the Changing Landscape of International Trademark Law. 127 GWJ. Int'l L & Econ. 433. (1993)

款內容，局長依標籤使用之方式或地域或使用該標章之商品，認為若附加一定之條件及限制時雖有二人以上同時使用，不致使公眾發生混淆、誤認或欺瞞之虞者，得發給其共同註冊證，如Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc.⁶⁷ 本案中原告依據美國聯邦商標法提出申請，禁止被告在紐約州的六個郡內販賣甜甜圈及相關烘焙食物，原告認為其商標係於1927年得到聯邦註冊，並於1947年延展，而被告在1951年設立，同樣也使用「Dawn」在產品的包裝上，被告對原告商標的存在完全不知情，法院認為：

(一)即使原告在販賣烘焙類食品上有商標權，但不能擴及適用到被告，以零售業為主達三十年的市場上，並且本案的情形，並行使用並不構成大眾之混淆。

(二)整個市場結構、販賣通路並不相同。

(三)使用者並無意造成商標近似之情況(即善意之情形)。

因此，上訴法院仍維持和一審法院同樣的見解，允許本案中被告對商標的並行使用，因為在美國法上採取「使用主義」，因此並行使用的情況，只要使用人已在商業上合法共同使用該等商標，而合於使用各該商標之條件時即被允許。而本國法目前並無相似規定。

結語

商標法修正草案仍未經過立法機構三讀通過，在此期間，為文不外希望立法機關在通過條文之前，能再三審酌條文之真意及預期之目的，

⁶⁷ 267 F.2d 358, 121 U.S.P.Q. 430. (2nd. Cir. 1959)

若一味配合所謂國際潮流及國際間公約，而忽略本國實際實行的習慣及民情，耗時費日訂出一些人民難以實行、審查人員業務上極難判斷的規定，其實在行政機關、立法體系，及相關業者皆是全面俱輸的局面。本文以為商標之確立，應朝：

- 一、全面確立註冊登記主義，保障外國廠商來台競爭的同時，應給本國廠商更多自創品牌的機會，因此鼓勵註冊，使我國的自創品牌能逐漸達到國際水準，邁向全球貿易市場，應是指日可待之事。
- 二、與其採酌國外之立法條文，應以外國立法例之立法精神及實務經驗以為參酌之標準更為客觀，因此，加強全民自小即建立的智慧財產權保障觀念，使全民尊重智慧財產權的觀念普及。如果不剽竊、不竊用他人之商標權，事實上在避免被他人侵占商標權或是混淆、誤認的認定時，會減少許多實務上的負擔。
- 三、建立專業制度，應鼓勵智財局內審查人員的在職進修、研討機會的提供，以及民間商標代理人制度的全面確立，目前業者常常會以自有知識，而欲建立商標品牌，但在申請過程，甚至日後的爭訟時，由於專業能力的不夠，更加影響法院在為判決時的困擾，因此，確立商標代理人代理制度，可減少訟爭。
- 四、注意美國法上「使用」的概念，美國法以「使用」為商標註冊申請之要件，自一九八八年修正商標法時，乃增訂意圖使用(intent to use)而作為商標註冊之要件。商標沒有使用不形成任何意義也不能要求註冊，經過使用得以彰顯商標所有人之商品或其服務，這也是商標偏重於財產權而非商標人格權之緣故⁶⁸。要在註冊要件的規定之外另

⁶⁸ 關於使用主義，在美國法及加拿大皆是商標申請註冊之要件。See David Vaver, Intellectual property, 193 (1997) Irwin Law.

為例外，亦即使第二意義能得到註冊，本文以為在判斷上必須要申請人，是真正有心想去從事與商標有關的商業行為，他的商標才有被保護的必要性。因此，在考量第二意義時，本文以為若加入美國法上「使用」的概念較具彈性，唯在我國現行法規欠缺客觀標準的情況下，再鼓勵外商來台從事商業行為時，仍應提醒先行註冊以避免日後之糾紛。

最後，全面觀念的提昇仰賴政府、學者及民間團體的大力參與，因此希望我國能在商標保護的領域上，為全體國民及國家打出一條自己的希望之路。

後致

本文關於商標權之論述，多參閱陳文吟教授專書及觀點而成，感念國立中正大學陳文吟教授多方指導，特此致謝。