



我國新修正商標法草案中註冊要件之評析（上）

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 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.

* 作者現職為嶺東技術學院專任講師

關鍵字

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



前言

我國現行商標法自民國八十七年十一月一日施行至今，為配合行政程序法於九十年一月一日施行，同時因為國內工商業競爭激烈，各種活動推陳出新，現行商標法規定若未能及時更新，因為商標與商業行為具有密不可分之關係，所以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」。

自古老的希臘及羅馬時代至今，在不同的物品上貼上標籤或名字，使商標成為一種吸引大眾的方法，使顧客依憑商標來決定他們要購買的商品及服務，使商標在全球性的市場上地位更加提高，因為商標有這些功能與吸引顧客的經濟價值，所以更需要保護及管理，但在國際貿易上，屬地主義與工業財產權的保障會造成衝突¹。因此，修正草案參酌國際公約²，如一九六七年修訂於斯德哥爾摩之「保護工業財產權之巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)，一九九四年四月各國於烏拉圭談判所簽署之「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 簡稱TRIPs協定)³，及國際立法趨勢上其他國家之立法例。

商標法修正草案中修正之要點及範圍遍及多項條文，本文針對商標註冊要件加以討論，本次修正草案中與商標註冊要件相關規定有：一、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(修正條文第二條)。二、增訂聲音、單一顏色及立體形狀亦得作為商標之構成要素(修正條文第五條)。三、增訂商標不准註冊之事由(修正條文第二十三條)。本文將

1. See Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection of Trademarks After The TRIPS Agreement, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. 189 (1998).

2. 請參見2002.5.7商標法修正草案總說明，經濟部智慧財產局網址<http://www.mocaipo.gov.tw/>。

3. 「關稅貿易總協定」(General Agreement on Tariffs and Trade, 簡稱GATT)一九九三年十二月十五日達成最終協議，一九九四年四月簽署世界貿易組織(World Trade Organization, 簡稱WTO)協定，其中之「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreements on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 簡稱TRIPs協定)乃關於智慧財產權之內容。

針對這三點加以討論。本文之評析註冊要件上，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，本文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與案例，最後提出建議與結論。

壹、現行商標法規定之註冊要件暨美國法之相關規定

我國商標法規定之註冊要件分為積極要件與消極要件。積極要件乃必須具有顯著性，消極要件則不得有商標法第三十七條不得申請註冊之內容，美國法在商標權原理的沿革及案例的探討上，常為我國學界或實務遵循之標的，為期加入國際貿易組織上的便捷，及促進我國經貿發展上的繁榮，因此，本文以為探討美國法之相關規定，有其必要之價值，以下就與商標註冊要件相關之爭點依序討論。現行商標法關於註冊要件說明如下：

一、積極要件：

（一）商標註冊範圍：

1. 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，應依本法申請註冊。除了美國採用的先使用主義，其他各國與國際間的商標協定都採用註冊主義，究竟應由何人取得商標專用權的問題，以使用商標的先後作為取得商標專用權的基準，對於商標的保護，國際間皆採用屬地主義，也就是商標只在其註冊的國家有其效力，並輔以註冊的先後作為取得商標專用權的判斷標準⁴。

2. 商標國際註冊基於保護工業財產權巴黎公約⁵的原則下，有關於國際間商標註冊的條約(簡稱馬德里協定)⁶，其間參與馬德里協定的國家也形成了一

4.請參見馮震宇著，了解新商標法，永然出版社，2001年，頁75。

5.at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979。

6.Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted Apr. 14, 1891。Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted June 27, 1989.



種商標註冊的國際聯盟組織，之後又有馬德里議定書(Madrid Agreement Protocol)，也是針對商標國際註冊所成立的國際性公約。國際間不論採用先註冊主義或先使用主義(如美國)，對商標註冊的要求皆同。

(二)商標法第五條

1.識別性：

第一項的規定為商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。這是對商標註冊要件中積極要件「顯著性」的規定，所謂顯著性主要是從外國立法例之distinctiveness而來⁷。

美國關稅暨專利上訴法院(Court of Customs and Patent Appeals)在審理相關案件時，認為所謂顯著性，係指商標文字在其有限範圍內之原本意義，乃指出其來源，而非商品之特徵，只要未成為商品或服務之普通或描述性之說明，而具有顯著性時，即得註冊。在美國曾出現的判決中，對商標表現出的創造性標章(coined mark)、隨意性標章(arbitrary marks)、暗示標章(suggestive mark)皆認為不需要證明第二層意義，即得依美國聯邦商標法之規定申請註冊⁸。

在美國法In re N.A.D., Inc.⁹此案中，法官對於商品若涉及到非一般大眾可了解及接觸之專業技術時，是否會造成混淆，認定標準就不同，聯邦巡迴法院的法官認為系爭之醫療器材及醫療服務，既有當事人間之合意，又不致造成相關消費者之混淆，因此，據此推翻原審法院不予註冊的決定。

2.第二意義：

第二項的規定為不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成

7. See 15 USCS 1052 (f)中規定商標註冊要件必須「become distinctive of the applicant's goods in commerce」即必須符合顯著性。

8. 請參閱徐火明著，從美德與我國法律論商標之註冊，瑞興圖書股份有限公司，1992年，頁87~89。

9. 754 F.2d 996 (Fed.Cir.1985)

為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。此項規定乃是學理上所謂之第二意義，即原本不具顯著性的圖樣，經過申請人反覆使用，因此而有識別功能時，辨識圖樣已取得「第二意義」，具有顯著性。

第二意義在美國法的定義下認為，它使地理性或形容性的名詞經過使用後，讓一般大眾對所形容的製造商或產品有一定的認識，而因此使得對本來不受保護的商標可取得保護(Mushroom Markers, Inc. v. R. G. Barry Corp.)¹⁰，或是當一方經過廣告或是大量的促銷行為，而使得這個商標在一般的消費者心裡已經有顯示商品內容來源的功能時(FS Services, Inc. v. Custom Farm Services, Inc)¹¹。

第二意義之舉證責任需由主張取得第二意義者承擔，在美國法院通常主張促進企業間的競爭，因此是否能取得第二意義的判決，通常以系爭商品或服務的消費者一般性的認為為準，也就是系爭標章與一定商品或服務之關連性¹²。

在美國第二意義取得的訴訟中常提出消費者調查(Consumer Survey)為證據方法，如King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.¹³一案中對「Thermos」是否已成為和真空保溫瓶的同義字，且上訴人是否盡全力使一般大眾了解其所代表的商標專用權，是一種排他性的權利或是如承辦法官在本案中所說明經過「消費者調查」確有百分之七十五的美國人認為熱水瓶即是Thermos，百分之十二的人知道其為「商標」名稱，以消費者調查來驗證是否取得第二意義的實例，消費者已把Thermos一詞當成熱水瓶的代名詞，如同阿斯匹靈成為止痛藥的代名詞，因此原本的商標專用名稱成為一般大眾所用的名詞，無法得到第二意義，也喪失其顯著性。

10.441 F. Supp. 1220, 1226.轉引自BLACK' S LAW DICTIONARY 1212-1213 West Publishing Co. (5th.ed.1979)

11.471 F.2d 671, 674. 轉引自BLACK' S LAW DICTIONARY 1212-1213 West Publishing Co. (5th.ed.1979)

12.請參閱劉文毅著，亞洲與美國商標概論，松江文化事業股份有限公司，1993年，頁117~118。

13.321 F.2d 577 (2nd Cir. 1963)



二、消極要件：

商標法第三十七條，對不得申請註冊事項共有14款規定。

（一）尊重國家主權及元首

1.相同或近似於本國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者

第一款為確保我國國旗國徽代表國家及政府之精神，同時為配合巴黎公約第六條之三，對會員國間國旗勳章、政府標章之尊重，因此有學者以為我國並非巴黎公約會員國，所謂對外國國旗之尊重對象為何¹⁴？無論有無外交關係的國家是否均屬之？如今新興小國眾多，亦難為我國業者所能知悉，因此對相同或近似外國國旗之商標不准註冊，認定的標準仍有待商確。此款條文與修正草案第二十三條第五款一致，內容並未修改¹⁵。

2.相同於國父或國家元首之肖像或姓名者

第二款為表達對國父及國家元首之尊重，因此此款規定相同於國父或國家元首之肖像或姓名者不得申請註冊。此款亦無更改，與第二十三條第六款一致。

在美國商標法亦有對總統肖像、姓名之類似規定，但美國商標法所保護的主要是仍生存之總統或已死亡總統之肖像、姓名、簽名所成或含有此事項，而其夫人尚存者，除非經夫人同意否則不得申請註冊¹⁶。

（二）尊重國內或國際組織

第三款關於相同或近似紅十字章或其他國內或國際者著名組織名稱、徽章、標章者，為避免消費者混淆及尊重國內或國際著名組織名稱而不准其註冊。

14.請參閱陳文吟著，商標法論，三民書局，2001年，頁60~62。

15. See 15 USCS 1052(b)亦有相關規定。

16. See 15 USCS 1052(c)

（三）維護公共利益

1. 相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者

第四款為正字標記或其他國內外同性質驗證標記者，乃為證明商品之品質或標準，因此若相同或近似，容易使消費者造成誤認，同時也妨害正字標記或其他同性質驗證標記者之公信力。此款規定移至修正草案第二十三條第一項第九款，內容並無更改。

2. 妨害公共秩序或善良風俗者

第五款為妨害公共秩序或善良風俗者。公序良俗的認定仍有賴商標主管機關之審查要點，因此必須就註冊當時的社會環境，依具體內容論定。美國法亦有相同之規定¹⁷，目前商標申請人本身的行為即使違背公序良俗，仍無本款之適用，即此款規定乃針對「商標圖樣」而言，即商標圖樣有違公序良俗時，才有本款之適用，公序良俗條款在我國一般稱為帝王條款，商標註冊若違反公序良俗當然無效，若附著於商品上的商標，內容違背公共秩序善良風俗，無論在商品的促銷或廣告上，商品既在市場上流動，自然會讓商標上的內容影響風俗民情，當然不在允許範圍，修改後本款列為第二十三條第一項第十款，內容不變。

美國喧騰一時的OJ辛浦森案(Ritchie v. Simpson)¹⁸，當辛浦森殺妻案喧騰全國後，以辛浦森名義而販賣相關產品，在美國社會被認為辛浦森本人已代表不道德，因此與辛浦森之配偶有遠房親戚之關係人，便以辛浦森名義已違公序良俗為理由而要求該商標之註冊無效。

如另一案美國華盛頓足球隊以「REDSKINS」為註冊商標，引發七個原住民團體要求其撤銷註冊，認為對印第安人造成污辱¹⁹，此案後來原住民團體勝訴，雖然足球隊認為「REDSKINS」一詞並無污辱之意，而取其印第安

17. See 15 USCS 1052(a)

18. 170 F. 3d 1092 (Fed. Cir. 1999)

19. 191 F. Supp. 2d 77 (U.S. Dist. 2002)



人之勇敢獨立精神，但仍被認為未尊重印第安民族之民族性，最後還是撤銷其註冊。

3.使公眾誤認誤信其商品之性質、品質、或產地之虞者

第六款為使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。如果商標使公眾誤認產品品質、性質或產地，有欺罔大眾之嫌，當然不得申請註冊。

4.相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者

相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。為了避免造成混淆，同時使消費者有誤認之虞，因此相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之獎狀，要避免使消費者誤信其所附著之商品是政府所製造，或是曾經得到褒獎，本款修正後移至草案第二十三條第一項第七款內容不變。

（四）公平交易之保障

1.相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者

相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。第七款相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，著名商標或標章之認定，若允許他人註冊，不僅會淡化著名標章的功能，同時也會因他人使用而使消費者誤認購買，因此有搭便車的嫌疑。此款移至修正草案23條第12款。

2.相同或近似於同一商品習慣上通用標章者

相同或近似於同一商品習慣上通用標章者。既為商品或近似於同一商品習慣上通用標章者，若為某人申請享有商標專用權，對其他使用者而言，既為一般習慣上通用標章，如此會影響業者間之公平競爭，因此，此款自然不得允許註冊。

3.凡文字、圖形、記號、顏色組合或聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者

(1)凡文字、圖形、記號、顏色組合或聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。既為表示商標之形狀、品質、功用、通用名稱或其為他說明者，若允許某業者所有專用權，將會影響競爭之公平。

(2)本款有別於第六款，若商品非來自該產地，便適用第六款，但即使該產品由該產地所產，仍不得以該產地名稱為註冊名稱。與第八款差別乃第八款是商品習慣上通用標章，而本款乃針對商品本身通用之名稱、形狀、品質或功用，但書規定若有第五條第二項規定之情事，而非通用名稱者，不在此限。其若該商標之使用非通用名稱，並形成第二意義者得申請註冊²¹。

在In re Nantucket, Inc.²²一案中對系爭商標用「NANTUCKET」(地名)一詞，商品卻不是在此地生產，使大眾誤信其產地，則因有欺罔之實而不得註冊，本案法官認為對產地和商品間之關聯，是判斷「地理名詞」是否可構成the Lanham Act § 2 (e)(2)的內容？在In re Budge Manufacturing Co.²³一案中，上訴人在一審被拒絕商標註冊之申請，而聯邦巡迴法院在此案中，支持一審法院的看法，基於美國商標法(The Lanham at第二條a項)，認為此案中的商標名稱有欺罔大眾之虞，也就是系爭案件中販賣汽車椅套的公司是使用人造皮，就不應該用「lamb」一詞作為商標，使消費者誤認為純羊皮。此案中法院採取的看法如下：

甲.用來形容商品品質、功能、成份、用途的用語是否為不實。

20.請參閱同前註4，頁106.

21. See King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc. 321 F.2d 577(Fed. Cir. 1963)

22. 667 F.2d 95, 213 U.S.P.Q. 889(CCPA 1982)

23. 857F.2d 773(Fed. Cir. 1988)



乙.此種不實的說法是不是使消費者有誤信之虞。

丙.此種誤導而影響消費者購買的決定以作為判斷。同樣的見解，在In re Shapely, Inc.,²⁴也被採用。此外In re Loew's Theatres, Inc.²⁵一案中，煙草是Durango此產地的產品，商標用「Durango」會使大眾認為既然叫這個名字，自然是從此產地所生產，因此聯邦巡迴法院維持原判決，並不准其註冊。

（五）人格權之保障

第十一款為尊重他人之肖像，未得法人之其他團體或全國著名商號之承諾者，不得使用其商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號為商標之註冊申請，乃為尊重他人之肖像權及姓名權，此觀諸民法法理即可明白²⁶。但書規定中對認定「商號或法人營業範圍內之商品」，商號依商業登記法所規定之商品分類，營利社團法人則依公司法登記之營業範圍。

商標法施行細則第三十二條中，對於營業範圍內之商品是否為同一或類似的認定，則應以商號或法人所登記之營業項目為準，若登記之營業項目不具體時，則可參酌其實際營經營之項目或商品以為認定的依據²⁷。

（六）對註冊商標的保護

1. 以相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者

（1）第十二款以相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者。

商標近似的問題，在實務上是商標法的主要爭議問題之一。即使讓近似商標獲得註冊，但其他第三人或利害關係人還是可以循異議與評定方式獲得救濟，因此商標是否近似乃直接影響到商標申請案得否註冊，並與

24.231 U.S.P.Q.72 (TTAB1986)

25.769 F.2d 764(Fed. Cir. 1985)

26.民法第十八條、十九條內容為對人格權、姓名權之保障。

27.相關之判決有行政法院六十年判字第266號、行政法院七十二年判字第559號、第1110號、行政法院七十五年判字第1101號及行政法院七十五年判字第1154號。

28.請參閱同前揭註4馮書，頁91~92。

後續異議及評定密切相關，值得特別注意²⁸。

(2) 在判斷兩商標是否近似時，我國目前原則依商標法施行細則第二十八條第二項明文規定：「前項圖樣(經聲明不專用不具特別顯著性部分後之商標圖樣)於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準。」

(3) 此外行政法院七十六年判字第23號解釋，「就商標近似的問題而言，只要商標在外觀、觀念或讀音方面有一構成相同或近似者，就是近似之商標，並不以三者俱備為必要。」因此商標近似之態樣，還是必須依據審查實務上的各個案件加以觀察，以作為判斷的依據。

2. 以他人註冊商標作為自己商標之一部分，而使同一商品或類似商品者，第十三款在新修正草案中已刪除。

3. 相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標

第十四款規定除非得到該他人同意，否則因為申請人與他人間有契約、地緣，業務往來或其他關係，因此知悉他人存在之商標，便不得申請註冊。

本章對於現行商標法積極要件及消極要件之規定及法理、立法理由加以說明，就現行條文與修正條文中內容相同，但條文編列順序、條款編制變更者，及現行條文是否需要修正，及修正條文內容是否合理等部分，將容後說明。

貳、修正草案中註冊要件之規定暨評析

我國已是WTO會員國，近年來各種商業行為推陳出新，商標與商業行為密不可分，為維護市場公平競爭秩序及配合國際立法趨勢，現行商標法擬修正部分條文，美國法在商標註冊要件的規範上，依據各個案件，法官在認定時會依據相關行業的專業標準，來決定是否形成與他人商品或服務足以區別之識別性，此點在我國修正草案中已加入「就相關消費者」之判斷標準。

第二意義的認定上，因為英美法採取判決先例以為判斷標準，因此當事人的舉證便有舉足輕重的地位，對於商標註冊的範圍，近年來的判決中，美



國法院在認定的標準上更為寬廣，此外對「淡化理論」、「使用」的概念及「同時使用」的部份都足為我國參考，本章中將依序說明。本章就現行條文予以刪減或更動之部分討論，並依修行草案之條序加以介紹。

一、現行條文與修正草案關於「註冊要件」之條文對照表：

	現行條文	修正草案
商標之範圍	§2 表彰營業之商品 §72 表彰營業上提供之服務 (刪除)	1. §2 合併為表彰自己之商品或服務 2. 對商標使用刪除表彰自己「營業」及「確見使用之意思」
商標之構成要素	§5 I 顏色組合	§5 I 改為顏色(不以顏色組合為必要)，增列聲音、立體形狀。
註冊之積極要件	顯著性 §5 I 使一般購買人認識 §5 II 第二意義(移列)	1. §5 II 使相關消費者認識
註冊之消極要件	1. §37 I (1) 2. §37 I (2) 3. §37 I (3) 國內或國際著名組織 4. §37 I (4) 5. §37 I (5) 6. §37 I (6) 商品 7. §37 I (7) 公眾混淆誤認 8. §37 I (8)(10)	移列§23 I(5) 移列§23 I(6) 移列§23 I(8) 國內外著名機構 移列§23 I(9) 移列§23 I(10) 移列§23 I(11) 商品或服務 移列§23 I(12) 改成「相關公眾」混淆誤認；增訂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」亦不得註冊。 (A) 通用標章與通用名稱合併為§23 I(3)，刪除以「習慣上」為認定要件及「近似」之態樣。

第二意義		(B)原§37 I(10)關於商品，加上「服務」不具識別性者，移列§23 I(2)。
	9. §37 I (9)	移列§23 I (7)
	10. §37 I (11)	移列§23 I (15)(16)
		(A)刪除「全國」著名之必要
		(B)修正以是否致「相關公眾混淆誤認之虞」為標準。
	11. §37 I (12)	§23 I (13)以致「相關消費者混淆誤認」為標準。
		刪除。
	12. §37 I (13)	移列§23 I (14)
	13. §37 I (14)	§23 I (17)新增
	14.	§23 I (18)新增
	15.	§23 II 新增
	16.	§23 III 新增
	17.	移列§23 IV
	18. §5 II	

二、商標註冊範圍

草案第二條「凡因表彰自己之商品或服務，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」

(一)把商標及服務標章合而為一

本條條文把現行法第二條商標及第七十二條服務標章合而為一，現在商業活動中，商標究竟是表彰商品或服務很難區分，因此，商品與服務間有構成本法所稱類似概念的可能。在草案中不再把商標及服務標章分開，而在第二條內容中合而為一²⁹。草案說明中以國際立法趨勢，如日本、德國、英國

29.此章中關於條正草案之內容，請參閱經濟部智慧財產局網站之「商標業務」→「商標相關法規」，網址：<http://www.moeaipo.gov.tw/>。



之各國立法例亦以商標為表彰服務及商品的表徵³⁰。

（二）刪除營業及確具使用意思之規定

修正條文刪除營業及確具使用意思之規定。此條立法理由乃依據各國於瑞士日內瓦簽訂之商標法條約第三條第七款³¹，明文揭示各國受理商標申請註冊不得要求檢附任何營業證明文件或相關記載。另外申請商標註冊，本來即是為了表彰自己的商品或服務，皆是希望藉由商標累積商譽，因此「確具使用意思」一語無存在必要，然而若有申請人無欲使用商標，乃藉由商標註冊申請以阻止他人就相同或類似之商標註冊，以壟斷寡占市場之情形時，本文以為「確具使用意思」仍有存在必要。

（三）註冊後若未使用得廢止商標權

申請註冊後，若未使用商標，依修正條文第五十七條第一項第二款，亦有得廢止商標權之規定。

三、商標註冊內容及要件之探討

草案第五條「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。」

（一）商標註冊內容：本修正條文加入顏色、聲音、立體形狀成為商標得註冊的內容。

1. 顏色：

立法理由中，顏色商標不再以有顏色組合為限，亦即單一顏色若已成為申請人營業上商品或服務之識別標識者，亦得納入保護。單一顏色如何證明其識別性，本文以為將是實務上運作時的困擾，自然界有七種原始顏色可為任何人使用，故單純之顏色本身不應由任何人壟斷專用，並且欠缺顯著性而

30.請參見日本商標法第二條第一項、德國商標法第三條第一項、英國商標法第一條第一項。

31.請參見1994年10月27日各國於瑞士日內瓦簽訂之商標法條約。

不具備可註冊性。現行商標法規定，顏色組合或與文字、圖形、記號其聯合式，修正如草案中單一顏色即可申請商標，未來在色度的認定上，是否主管機關將於商標法施行細則中做更明確的規範？以日本商標法為例³²，其所稱商標並不以單一顏色為內容，修正條文如此的內涵，是否能達到主管機關的立法目的，本文以為仍以顏色組合較適合，不應擴大以單一顏色亦得為商標註冊之內容。

在美國此種見解雖然已為美國最高法院所認可，如Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.一案中³³，單一顏色若符合商標要件，是否須符合其他規定才能取得註冊？此案依最高法院的看法，認為單一顏色只要有識別性，同時當事人有使用或使用的意圖即可，即單一顏色若能有標示商品來源的功能，當然可為商標申請註冊的內容。最高法院指出美國國會在1988年對商標註冊內容的範圍認為包括文字、名字、標識或配置，並且包括了單一顏色(不限顏色組合)。

一九九五年就本案，最高法院認為此處的系爭商標乃在於乾洗店在乾洗的過程中所使用金綠色的乾洗墊布，以此金綠色來申請其商標內容。要證明其顯著性，必須：

- (1) 此金綠色已成為一種標識。
- (2) 且經過長期的使用，使顧客都能夠確認乃系爭乾洗店的用料，即已發展出第二意義。

因此，本案中同時引用the Lanham Act (美國聯邦商標法)，雖然有不得申請註冊的情形，但若經申請人使用，且已成為申請人商業上商品之識別標識者，均得申請註冊³⁴。另案Application of Sun Oil Co.³⁵此案中當事人Sun Oil

32.請參閱日本商標法第二條：「本法所稱『商標』，係指以文字、圖形、記號或立體形狀，或其結合，或此等與顏色之結合。」

33. 115 S.Ct. 1300,(1995)

34. See 15 USCS 1052(f)

35. 426 F.2d 401 (CCPA 1970)。



Company沒有辦法證明其商標之識別性，同時又因為使用的商標名稱被認為純為形容用語，而無法形成第二意義，而遭拒絕。此案中法院認為，申請人無法對一個通用名詞享有專用權，同時無法使大眾對此商標的來源標示產生意義，即此商標只有一種形容性的字眼功能(Descriptive Significance)，所以若要證明第二意義在美國法院的見解上：

(1) 必須依據各個案例的事實而加以判斷。

(2) 仍然是以一般大眾的認知為基準。

在Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.中，最高法院認為顏色並不是一個產品使用或目的上最大因素，也不會影響價錢和品質，所以並不構成功能性，但是卻可以使它在商業行為上有表彰與其他產品不同，突顯商標所附著對產品的顯著性。因此，認為單一顏色，若能發展成第二意義，當然可申請商標。

目前在歐洲國家仍然採取「顏色組合」為商標申請的內容，而美國保護單一顏色，只要能夠發展出識別性並且達到顯示功能的標準，如1990年美國聯邦第七巡迴法院在Nutra Sweet Co. v. The Stadt Corp.中，即拒絕適用此種標準³⁶，但經過1995年Qualitex最高法院在Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.³⁷此案中之見解，認為顏色像商品包裝(trade dress)就沒有辦法形成識別性，對任何想要以單一顏色來申請商標者，必須要使顏色在表彰商品上形成第二意義才能獲得對商標的保護，同時顏色不能夠形成是一個商品的功能，如此會對其他同業造成不公平競爭的情況³⁸。

2. 聲音：

草案認為現今工商企業亦有以聲音為其商標，若具識別性者亦得納入保護範圍。依學者研究³⁹指出法國商標法明文規定聲音與音樂片語，亦即音響

36. 917 F.2d 1024 (7th Cir. 1990).

37. 120 S. Ct. 1339 (2000).

38. See New Jersey Law Journal. 8/7/2002. 線上資料<http://web.lexis-nexis.com> (上網日期2002/11/30)

39. 請參閱曾陳明汝著，商標法原理，翰蘆圖書出版有限公司，2001年，頁27~28。

標記可構成標章的要素；德國商標法亦保護聲音。聲音之識別性如都彭打火機的特殊點火聲響或哈雷機車引擎發動的聲音，或美國廣播公司(ABC)節目開始時的三聲音響。但本文以為證明聲音的識別性，及審查人員認定的標準為何？未來有實施上的困難，否則便有賴於施行細則的修定，必須對聲音認定及聲音之識別性有具體的標準說明。

3. 立體形狀：

現今商標法對於商標法的保護僅限於以平面表現的文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，但由於現今廣告技術的進步與傳播媒體的發展，因此立體形狀將可為商標註冊的內容，因為目前產品的多樣性，立體形狀值得保障。美國法上，最明顯的案例如可口可樂的曲線瓶；TRIPS Article15(1)中並不排除立體形狀⁴⁰。草案理由認為工商企業表彰商品或服務來源的標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，乃參照其他各國立法例⁴¹。立法理由中參考日本商標法第二條第一項，德國商標法第三條第一項，英國商標法第一條第一項。

4. 其他

美國商標審理實務上，對香味、標籤所在位置是否能為商標註冊之內容，討論如下：

(1)香味：

商標審理暨再議委員會在1990年於In re Clarke⁴²一案中，認為申請者以有香味的針及線，可引發消費者明瞭其產品出處，而因此允許其註冊。未來是否有可能我國法也會加上香味呢？雖然現今產品多樣化，但本文以為如此廣泛之見解，只會造成實務認定的困難，意義不大。

40. See supra note 1, P207.

41. 立法理由參酌日本商標法第二條第一項、德國商標法第三條第一項、英國商標法第一條第一項之規定。

42. 17 U.S.P.Q. 2d 1238



(2)標籤所在位置：

在美國法的判決當中，曾就上衣和褲子標籤所在位置，而申請商標權，加以討論。在In Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.⁴³及Levi Strauss & Co. v. Blue Bell⁴⁴中，美國聯邦巡迴法院，認為褲子右後口袋的標籤位置因為已形成第二意義，可以主張有商標權的存在，而上衣標籤因缺乏此條件，而無法申請商標權，僅供我國參考。

以上僅舉數例說明對修正草案第五條可得申請註冊商標之內容。本文以為為鼓勵自創品牌，對商標的註冊及認定，應有明確的標準，因此，修正草案的美意，乃希望如顏色可達識別性或發展成第二意義，便可申請註冊，唯就實務上標準之認定及為避免增加審查人員之困擾，在可申請商標的內容上，範圍可為限縮。

（續下篇）

43.632 F .2d 817, 208 U.S.P.Q. 713 (9th Cir.1980)

44.738 F .2d 1352, 228 U.S.P.Q. 346 (9th Cir.1985)