

商標法上的

帝王條款

郭雪芳

一、前言

商標圖樣「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」，為我國商標法第七條第一項第六款之規定，該條款於商標法上有帝王條款之稱，即指各國商標法對於不得申請註冊之列舉事項中皆有如是之規定，如德國商標法第四條第二項第四款之規定，與事實狀況不相符的標準，或混淆危險（IN DANGER OF CAUSING CONFUSION）的標準不得申請註冊，日本商標法亦規定，標章足以引起誤認或混淆之虞者，不得申請註冊，而首揭條款即與德、日之立法例相同。

由於商標法對該條款僅為概括性規定，故其彈性頗大，因而其運用是否妥當，嚴重影響商標專用權人的權利，及消費者的利益，則於審酌該條款之適用上實不可不慎。

二、定義暨其主張適用之利害關係人

(一)定義

何謂「有欺罔公眾」或「致公眾誤信」之虞者？行政院於七十年十二月十五日以前以台七十七經字第一八一四號函訂頒審查基準，以界定該條款之共同原則，又於七十四年十月二日再以台七十四經字第一八〇六號函核定修正審查基準，成為今日審查者考量該款適用時之標準。以下即為該款之審查基準：1.所謂有欺罔公眾之虞，係指以圖用他人已在中華民國註冊並受保護之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表之商標為他人生產、製造、加工、揀選、批發、經銷而購買之虞而言。

2.所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身有使人誤認其所表之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批發、經銷而購買之虞而言。

(二)利害關係人

商標主管機關於今年五月廿六日修正之商標法中特將主張該款適用之利害關係人資格於商標法第四十六條及五十二條詳細規定，即以該款為理由向商標主管機關提出異議或評定者以左列人員為利害關係人：

1.主張他商標有欺罔公眾之虞者，其商標已在我國註冊之商標專用權人。

2.主張他商標有致公眾誤信之虞者，包括其商標已在我國註冊之商標專用權人及未在我國註冊而先使用商標之人。

由行政院之不對該款列明說明審查基準，及商標法上對於利害關係人之資格詳加規定，即可顯示主管機關有欲於該款運用得當與否，對商標專用權人暨消費者有其深遠影響，而鑒於該款之態樣變化萬千，難以做單純之適用故思以「審查基準」及利害關係人之資格限定，使該款於實際運用上仍有其依據可循。

三、常見爭議性的問題

雖行政院特別界定該款之審查基準，只是實務上標準局之審查基準卻經常隨著社會變遷，而作不同之修正，前幾年於一片取締仿冒聲中，國內商標只要與國外商標構成近似，即可能因此被撤銷審定或被評定無效，雖於實施上達到防止仿冒作用，卻也令國內欲申請註冊商標者有動輒得咎之感，近年來或有感於此，標準局在審查這類案子時，除審查二商標近似與否外，尚注重該商標實際使用情形，惟「使用情形」究指該商標於國內使用情形，或於國外使用情形而言呢？由於該款訂定之意旨在於保護國內消費者免受欺騙，若國人對該外國商標無所認知則當無與國內商標發生混淆誤認之可能，因此實務上即以該商標於國內使用情形作為審查時之考量。

例如（案列一）香港商「恆光眼鏡行有限公司」主張外文「ROMEO & JULIET」係其使用於各種眼鏡商品之商標，為一舉世聞名之品牌，而對國內受達貿易有限公司所有註冊之「羅密歐 ROMEO」商標提起評定，經中央標準局審查結果即以未能提出於國內具有知名度之資料，而為評定不成立之處分。上述案列為國外商標對國內商標所為主張之情形。另（案列二）為本國二商標發生爭議，標準局所為處理情形，按英集有限公司之英文名稱「OMEGA」曾代理永龍塑膠廠有限公司出口多次髮梳商品，而永龍公司以「OMEGA」為商標名稱而申請註冊是否有違法情事？依照商標法上保護對象，並不及於公司英文名稱，永龍公司之註冊應無違法，惟因英集公司提出其「OMEGA」作為商標章用以表彰代理產品價廉物美之各項廣告資料，而以商標法第七條第一項第六款對永龍公司提起評定，經中央標準局審理而認為永龍公司「OMEGA」作為商標申請註冊有令消費者發生誤認之虞故為申請評定成立之處分。

四、結語

由以上二例不難看出，姑且不論中央標準局所為處分如何，僅以何對於他人商標之註冊認為有侵害自己商標之使用者均可向該他人商標提起異議或評定乙事，實可顯示該款運用之廣，而又由於該款之適用並不限於主張商標須已註冊，或必須與該他人商標所指定之商品為同一類，故其涵蓋甚廣即非商標法上其他法條所能比擬，稱其為商標法上之帝王條款，實當之無愧。

專利法有關國外輸入產品權利規範之瑕疵

專利處提供

日前在積體電路保護法案之公聽會中，曾對於該法保護之客體是否應包含輸入之產品有頗多之爭辯，對於此項爭議之重點主要在於一項智慧財產權是以全面保護權利擁有者為主或是應兼顧到國內之市場需求及一般消費者；鑒於經濟關係國際化的結果，此種困擾不僅高科技之電子積體電路會發生，在專利方面亦會產生相同之問題。

依目前專利法之規定，發明及新型專利皆包括專利之製造、販賣和使用權利，新式樣專利則僅有製造及販賣的權利，雖在權利之型態中並未明定自國外輸入之產品亦屬於我國各專利可主張之範圍，但字義解釋和實務之演變，此款之規定有些時候反而會徒增困擾，茲舉一例說明之。

一項由日本人所發明之專利品，由該日本人或日本公司在日本取得專利權後，我國廠商向其購買專利權，並辦理權利之移轉，今我國該廠商發現某甲所輸入之商品即是其轉讓自日本人之專利，倘某甲輸入之產品係經由原發明人同意（即原日本人）其實施，則某甲是否可藉此宣稱其產品應不受專利權之干涉。

上述情節，似乎已符合專利法第四十三條第六款之規定，倘真如此，則在商場實務上，原立法意旨要保護國內之權利不被過度壟斷，反而會危及國內廠商之權益，特別是當我國正需要自國外引進新技術以促進產業水準及品質之同時，此種模糊不清之規定，依各種專利之規則中卻已明定，凡明知偽造或仿造有專利權之物品，自國外輸入者仍可處以徒刑或併科罰金，故以時下專利法所規定者，實已將產品之輸入納入專利法可主張之範疇。

依上述規定，自國外輸入之物品如係國內之專利品，則已侵犯到國內之專利權，但對發明專利及新型專利卻有一種例外情況：依專利法第四十三條第一項第六款規定，自國外輸入之物品係原發明人租與或讓與他人實施所產製者，則便無所謂是否侵害專利權的問題。

按上述專利法第四十三條第六款之規定係於民國六十八年四月十六日修正公佈之專利法中所增列的，該款之增列，其立法意旨乃是：為免專利權人在本國取得專利權後，壟斷市場，對於專利販賣權之保護範圍作合理之限制，特准許他人自國外輸入原發明人租與、讓與他人實施所產製之物品，藉以維護本國之經濟利益。此款之立法固然可以兼顧專利權人之利益及一般消費者之權益，但由於規定上之概念，對本國之廠商是否有利便需再作考量。又依專利法之角度而言，專利法第四十三條第六款之規定中明白指出，專利之「原發明人」可將專利權「租與」或「讓與」他人實施所產製，但根據專利權之權利行使人應是該專利之專利權人，然而一專利權之專利權人並不一定是該專利之發明人，因此專利法第四十三條第六款之規定，是否有定義上不清之瑕疵？

法律條文固然應依實務情況作適度修改，但法律之修改有其時效和必然之條件配合，有關專利法與自國外輸入產品之關係有上述之問題，治標之方式仍應由主管機關作適當說明，然而以上述情節，在目前實務上主管機關基於「權限」未便發表意見，固然有其立場之考慮，但以專利權人而言，應如何自處便會產生困擾；基於目前專利法受國內、外產業之重視與日俱增，有關之規定仍有許多解釋上之問題，仍希望主管機關多開溝通之門，以促使我國專利制度及產業結構之提升。

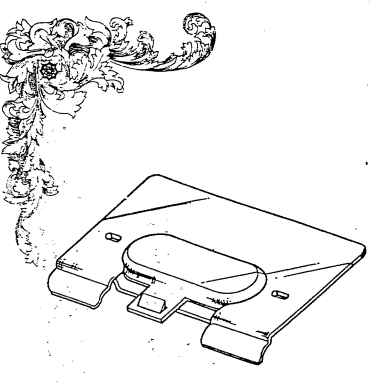
創作天地

編輯部

新式鎖扣

本創作是一種用於結合大型（含迷你級）電腦機體的產品。本創作採用雙彈簧扣，不但造型協調具有視覺美感，且其扣合性穩定，彈簧不易疲乏。在造型設計上亦經過精心處理，令人一掃電腦帶給人冷澀之感。其中：於本創作前兩側側裝設優美弧度的突耳，配合具有圓潤斜度的橢圓形按鈕以及長橢圓形底座，整體形狀予人賞心悅目之感。

本創作已獲得中央標準局新式樣專利；證書號：一八三六八。誠徵買主。有意者請洽：台北縣樹林鎮三後街一二六巷一一號洪俊雄先生；電話：（〇二）六八九二二二、六八九六〇二八。



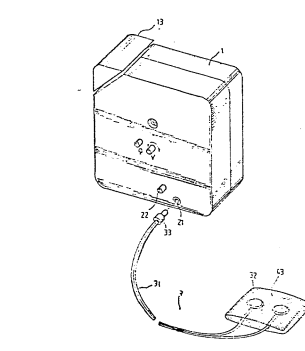
枕頭發音裝置

裝置

本產品是一種枕頭發音裝置，其係鑒於目前所見之鬧鐘裝置，鈴聲係為開放式之設計，以致會影響他人睡眠之缺失，而再設計之新型鬧鐘裝置。該鬧鐘係以其內部設置之微音裝置，與一導音裝置配合，使鬧鐘所傳出之鈴聲僅傳至一個人之耳際，而不妨礙他人之安寧，實為一實用之創作。

本創作結構係設置於鬧鐘內之微音裝置與一導音裝置配合，藉以提供一不妨礙他人安寧之鬧鐘裝置；該導音裝置本身具有一耳機結構，可將耳機結構之本體包圍於一軟性夾層體內，並將該耳機之接頭插接於鬧鐘微音裝置之插孔內；使用時，使用者可將該軟性夾層體置放於枕頭底端，當鈴聲響起時，可使鈴聲藉由固體介質之傳達，而快速直接傳至使用者之耳際，且不致影響他人之睡眠，藉此能提供一絕佳之鬧鐘結構者。

本創作已獲經濟部中央標準局核准專利。公告號：一一五七〇〇。專利權人：莊茂山。地址：台北市民權東路五〇〇巷九號七樓。電話：（〇二）五〇二八一。



代辦專利商標申請 疑難處理

黃芳青

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市長安東路二段一二二號九、十樓

台南所：台南市府前路一段二八三號六樓

電話：（〇六）二二六〇九五七、二二九〇三四七、九