

三、商標設計。
四、專利買賣介紹。

淺談——商標之

「不主張專用權」

陳鳳英

中央標準局於八十一年五月十六日出版之商標公報上刊載：

「商標圖樣中有部分不能專用者，如符合以下三個要件，可准予申請註冊：一、去除該部分則失其商標之完整性；二、申請人聲明該部分無專用權；三、該部分已在用。」

此項制度實自六十三三年商標法修正以來之重大突破。我國商標法自六十三年的大幅度修正之後，改採絕對的商標專用權，故而，凡不得專用之文字，諸如：牌、有限公司、實業社、股份有限公司等均不得載入商標圖樣之內。歷經二十年來，我國商標申請與註冊件數已累積至相當數量，因該制度之徹底執行，以致於商標所有人選擇此類商標時，必須面臨核駁或更改圖樣的境地。例如「石牌」二字依一般人通常的概念是指台北市士林地區的招牌，亦可指石頭牌。倘欲以「石牌」作為商標申請註冊，依昔之作業及審查尺度，審查員只有要求申請人刪除「牌」字，否則只有核駁一途。又如「正新」為註冊於多類商品之商標，倘用於食米，可作「正新米」之使用，但如使用方式為「正新米」時，則可使消費者認為係當年度出產之稻米。從而，一商標依其組成態樣不同，於實際使用時，其註冊商標與實際使用方式予人之印象亦多有差異。

按我國商標法第二十三條明定：「凡以普通使用之方法，表示自己之姓名

、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束。但以惡意而使用其姓名或商號時，不在此限。」以前述「正新」商標之例而言，若他人以普通使用方式（不刻意表彰某一部分）使用「正新米」字樣，以表示其內容乃當年度的新米時，「正新」商標所有權人就無法對之主張商標侵害，蓋依前揭條文及意旨，此種使用方式係「不受他人商標專用權之效力所拘束」。

然而，所謂的「不主張專用權」（Disclaimer）（或「放棄專用權」）制度，與前述「不受他人專用權效力所拘束」之概念略有相通，如「正新米」一例是。而其差異主要在於於前述商標法第二十三條的適用仍以商標專用權為基礎，只有在該條所列的情形下，他人得使用已註冊商標的一部分。而「放棄專用權」則是就聲明放棄的部分並未取得商標專用權，換言之，任何人均可使用應放棄專用權的部分，但不妨礙商標權人的權利為前提。

放棄專用權制度在國外已行之有年，以英國為首的大英國協國家對此均有明文，如香港、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等，而美國在其商標法亦明文規定，申請人得放棄某部分的專用權以使其商標可註冊。是以，綜合各該國家的法條及實務，「放棄專用權」的事

例可為下列數項：

一、商標圖樣中含有字母或數字的部分：商標所有人常喜歡在圖樣之上以其商標字首之字母作為突顯商標的一部分，故以該字母的設計圖作為商標圖樣的一部分，以致於在同類註冊商標中，常可見類似的设计圖案。由於使用者眾多，如任其註冊，或只許某人註冊，有時會造成使用上之困擾。因此，在前述國家實務，多半要求商標所有人聲明放棄英文字首的專用權。如此，縱有多人使用同一字母，只要設計的圖案予人不同之印象，均得獲准註冊。

二、該部分如自商標圖樣中分離，會使商標圖樣失去完整性，且該部分不得獨立構成商標：

不論商標圖樣的組成元素如何，商標予人的印象必是該商標之全部，而不是其中可獨立的部分。倘因組成的某一部分不能註冊致須刪除而僅註冊可得註冊的部分，待註冊後再合併使用，此時，註冊商標與實際使用的商標將予一般消費者不同的意念與印象，甚且將影響商標的顯著性。在得主張放棄專用權之國家遇有類似狀況時，輒透過放棄專用權之方式來處理。例如位於美國夏威夷的某旅館連鎖以「Outrigger Hotel Hawaii」為名，「Hotel」即旅館，而「Hawaii」已明白揭示其所在地，是以，該商標在美國獲准註冊的條件即必須放棄「Hotel」與「Hawaii」的專用權，蓋以旅館經營業者大都使用「Hotel」乙字表彰其服務的性質，而「Hawaii」乙字則是夏威夷居民用以表彰來源地的通用名稱，故該二字不得任由某人專用。以此標章為例，如欲在我國註冊

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

◎字樣記申請、品質輔導及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS等各國標準申請

，倘依早期實務，勢必只能使用「Outrigger」乙字作為標章圖樣。如此一來，消費者見到「Outrigger」時是否立即連想為「Outrigger Hotel Hawaii」，頗值考慮！再如眾所週知的「均衡一下——波蜜果菜汁」，「波蜜」商標在多國註冊過程中頗為順利，但在香港，審查員以為果菜汁或其他飲料不免加入「蜜」或「蜂蜜」，以「蜜」作為商標圖樣不可獨立的一部分，固具商標之意

義，惟其他業者也可使用或添加「蜜」或「蜂蜜」，故認「蜜」字不得專用，遂要求必須放棄蜜字專用權之後才核准「波蜜」商標。

由於我國商標制度與他國在許多方面顯然的差異，故至目前為止，在放棄專用權條件下核准的商標事例有限，且就應放棄專用權的部分在審查尺度上亦與國外有別。在目前地球村的社會中，是否要採行幾無分野的商標制度，實又係一令人深思的問題！

瑞士新商標法介紹

葉芳如

瑞士新商標法自今年四月一日起實施，主要內容如后：

一、專用期：商標專用期間從二十年改為十年，專用期滿可提展，但每次以十年為限。一九九三年四月一前已註冊或已申請之商標，專用期間仍維持二十年，然展展時亦以十年為限。
二、專用權：採先申請主義，因此商標專用權屬於最先提出註冊申請者，而非最先使用者。
三、服務標章：開始受理服務標章之申請，並採用國際分類為服務分類之標準；因根據新商標法，商標已無法經由使用而取得權利，故應儘快辦理服務標章之註冊。
四、聲音及立體（三度空間）商標可申請註冊。
五、異議程序：商標自公告日起三個月之內，任何利害關係人皆可對之提起異議。
六、強制使用：商標自註冊日（公告截止

日）起若有連續中斷使用達五年以上者，商標權將有遭撤銷之虞。但在撤銷訴願提出前，商標已開始使用者不在此限。

七、移轉：商標權之移轉可單獨為之，而不必與企業之移轉一併為之，但必須以書面提出申請，方為有效。

八、商標授權可受理登記。

九、控股公司亦可為瑞士商標之專用權人。

十、擴大著名商標之保護：著名商標之所有權人有權阻止他人使用或註冊相同或近似商標於任何類別之商品或服務上。

十一、審查制度：審核一件商標是否合於註冊要件時，將著重在該商標本身之顯著性是否足夠，而不審查是否有相同或近似前案存在。

十二、海關之救助：已註冊商標之專用權人有權請求瑞士海關禁止可能侵害其權益之仿冒商品之進口。