

第一版：

淺談商標專用權變成商標權之後

陳鳳英

【本社訊】民國九十二年十一月廿八日修正後之商標法施行後，若干商標觀念及實務亦隨之改變，其中最大的變動莫過於商標專用權原專屬一所有權人所有已然變成商標權，並得透過同意書之方式使相同或近似商標亦得在同一類別註冊(商標法第二十三條第一項第十三款後段及第二十九條第二項參照)，或將商標分割後再分別移轉(商標法第三十一條第一項及第三十六條參照)。本文試從此一角度探討商標申請人或所有人可否為數人共有？

按民國四十七年十月廿四日修正之商標法第一條第項：「凡因表彰自己所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」同法第三條第一項前段亦明定：「二人以上於同一商品以相同或近似之商標各別申請註冊時，應准在中華民國境內實際最先使用，並無中斷者註冊。」同法第十一條第一項則謂：「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。」前揭各條再再揭示商標專用權的概念。自斯時以來，歷次的商標法修正均秉持此項原則，揭禁商標專用權應專屬一人所有，除依法授權者外，不得由第三人分享商標權利。即如申請時，申請人也只限於以一人名義提出，如一法人，一自然人或一合夥。故若有二人欲申請時，只能透過其內部機制，由二人組成的合夥事業具名，或協調其中一人申請，再依授權方式使另一人亦得使用該商標。

如將時序往前看，昔日日據時期在台灣之商標法係依據大正十年四月三十日之商標法直接適用於台灣。依該法之規定，亦採商標專用權之準則。而依清朝及民初所頒發之商標法無不以商標專用權為權利的依歸。簡言之，自有商標法以來，我國人民已然習慣一商標一所有人的模式。如今因商標法的改變，驟然由專用變成得分享，一般商標所有人立即產生不適應，無待贅言。

依現行商標法第十八條之規定，二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。該條只規範二人以上同日申請有致混淆而不能認定孰先孰後之處理方式，但對於可否由二人以上同時具名提出申請則隻字未言。

商標法第二十三條第一項第十三款規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」申言之，除二商標及指定商品或服務均相同者外，如遇有①二商標相同，但指定商品或服務不同②二商標近似，指定商品或服務相同③商標近似，指定商品或服務亦不同時，後申請之商標所有人得請求先註冊或申請者出具同意書，俾利後

申請之商標取得註冊。因之，此條款之適用，在使二人以上各別取得註冊之情形而言。

由於現行商標法可一件多類申請及註冊，而且又得以取得同意書在同類併存商標註冊之情事，為使申請及註冊過程順利進行，及符合當事人之需求，因此商標所有權人自得依其需要分割其商標為多件，以及將分割後之商標依需要移轉予第三人，俾利欲使用商標者有依法取得商標權之機制。參諸商標法第二十一條及第三十一條第一項有關商標分割之規定，及前揭法條自明。惟由於商標分割後，數商標圖樣相同，而指定使用之商品或服務則較原案少，故若商標權人將分割後之商標移轉予他人時，自然形成二人以上以相同之商標使用於同類或不同類之商品或服務之情形。如一註冊商標之指定商品為第九類的電線及計算機，若將該商標申請分割為二件，其指定商品一為電線，另一為計算機。經主管機關核准後，原註冊商標即分成二件。此時，若商標所有權人意將電線商品之商標移轉他人，自可申請移轉登記。若註冊商標之指定商品或服務為多類時，亦可視需要分割成每件一類或其中一件多類，其他則一件一類等多種組合。然為免不同的商標所有人在使用時會造成消費者的混淆可能，此時，主管機關得依商標法第三十六條規定，要求各商標權人於使用時應附加適當的區別標示。

依前述，同一商標在同類商品或服務得允許二以上的商標權人分別擁有商標權利，若實際使用時有使消費者產生混淆誤認之虞者，則當事人應附加適當的區別標示。從而，現行商標法及實務允許不同的商標權人在同類各自所有其商標權。若據此實務是否可認定商標申請人或所有權人得以二以上之主體共同公有？依智慧財產權局提供之申請書表，各書表的申請人欄位只容許載入一申請人的資料，執此，若申請人為多數主體時，應由各該申請人協調另成立單一的法人主體或合夥，以代表各該成員進行商標權利之得喪變更，並得透過商標權的分割及移轉機制轉換商標權人及權利範圍。

按民法權利共有的原則可區分為共同共有及分別共有。分別共有乃指權利可分割成數分，俾由各所有權人各自擁有其自有部分。如以現行商標實務為例，即指先行分割商標權為數件，再依移轉程序使不同所有人各自取得商標權而言。共同共有則指權利不可分，只能由共有人共有該權利，至於權利的行使亦須由各共有人共同或依約定由代表為之。基本而言，商標權乃無體財產權，於今日雖具商業價值，但畢竟欠缺形於物之實體。依現行商標法及實務，商標權利之得喪變更均須向主管機關登記，以現時智慧財產局的業務量，實無權亦無暇斟酌商標權人多數而由其一或其代表行使權利時是否無瑕疵？又商標公報亦登載商標權利之得喪變更，一般人均信賴商標公報的記載內容，若公報未登載孰申請或代表權利人為之，則如何使一般人再對之產生信賴？

綜上所述，在法令及實務尚未變動之情形下，目前的商標實務已較昔日更接近現實需要，但允許二人以上共同申請及擁有商標權利，則尚有不妥之處。因之，仍以建議申請人先行協商，區隔其權利內容，再分別申請註冊，或由已註冊之商標分割再行移轉。