

第三版：

從「商標共有申請須知」談「商標共有」

洪鶯娟

民國九十五年七月十三日經濟部智慧財產局公布「商標共有申請須知」(以下簡稱「申請須知」)。從而自即日起，商標權將不再限定只能由一人獨有，而開放由二人或以上共同申請以及共有。不清楚商標法規與實務情況的人或許對於所謂「商標共有」並無何概念，包括為何以往不許共有，現在為何又可以，以及「商標共有」可能衍生何種問題等等，是以筆者於本文中，除將介紹「申請須知」之內容外，並將先就法令實務背景作一說明，最後再探討相關問題。

一、法令實務背景說明

我國歷年及現行商標法均無商標權共有制度之相關規定。雖然法令並無明文禁止商標由數人(以下均指二人或以上)共有，惟實務上，主管機關(即經濟部智慧財產局，以下稱智慧局)並不准許數人共同提出申請(即共有商標申請權)，亦不准許一商標權移轉由數人共有(即共有商標權)，而其理由，根據智慧局民國八十八年七月二十日智商九八〇字第二一五三〇八號函，就關於商標權得否移轉為數人共有事宜所為之說明，係：「．．．二．．．依民法規定，一般權利固可移轉為數人共有，惟**為避免與商標法規範所取得專用權利之性質相牴觸**，目前本局審查實務，固接受合夥人以共同共有之方式為申請註冊人或受讓商標專用權，惟其使用僅得以表彰同一來源之『合夥』組織型態加以標示(或併列具公同關係之共有人方式)，尚難以民法上籠統之『共有』概念涵蓋之。商標法固無明文禁止將其權利移轉為多數人共有之限制規定，惟依商標法註冊所取得者既為專用之權利，解釋上其使用必須以共同之同一來源加以標示，始能符合商標法相關法規範意旨。」

二、「申請須知」產生之緣由及其定位

根據智慧局於 95 年度智慧財產權業務座談會中所作商標重要業務報告之簡報內容，之所以改變原有實務作法而推動商標共有制度並擬定「申請須知」，原因在於：「現行商標法並無商標權共有制度相關規定，而在實務運作上，國內、外均有商標權共有申請人主張商標權之案例產生。為解決此一問題，經本局研議：於未修法之前提下，採行商標共有制度之可行性」。

經筆者搜尋其他主要國家之商標法令，得知目前有中華人民共和國、英國西元 1994 年商標法及日本商標法明文規定商標之共有。中華人民共和國商標法第 5 條規定：「兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請註冊同一商標，共同享有和行使該商標專用權」；英國之商標法第 23 條詳細規定了註冊商標之共有；而日本商標法第三十五條則規定：特許法(按：即發明專利法)第七十三條(共有)．．．之規定於商標權，準用之。

如前述，現行法令並無商標共有之相關規定，換言之，「申請須知」之擬定及公告，並非基於法律授權，其並非法規命令，其效力應該等同於一種暫行性的辦法，因此它的地位及效力尚不及商標法施行細則。惟智慧局既已將「申請須知」公告週知，並舉辦座談會予以說明，且表示已可受理商標共有之申請，則其目前雖無法律效力，然可預料智慧局應會在日後商標法修正時一併增加商標共有之相關規定，屆時「申請須知」之內容可望被納入商標法修正草案中，而修法前之商標共有申請案之法律效力，亦應能在修法後獲得承認。

三、「申請須知」之大致內容

- (一) 權利取得：1、二以上申請人欲共同取得同一商標權，依商標法第 2 條規定提出商標註冊申請時，或者二以上申請人共同繼受一個商標權，申請移轉登記時，應由全體共有人共同具名。2、二以上申請人共同取得一商標權，除契約另有約定外，由共有人共同共有商標權。
- (二) 移轉、授權、設定質權：申請權之移轉、共有商標權之移轉、授權或設定質權，必須經其他共有人全體之同意，始得為之。
- (三) 分割：共有商標註冊申請案及共有商標權之分割，均必須經全體共有人之同意。
- (四) 權利拋棄：1、共有人拋棄其共有商標權，應經全體共有人之同意，並以書面為之。2、有授權登記或質權登記者，應經被授權人或質權人同意。3、其拋棄自書面意思表示到達商標專責機關之時起，商標權消滅。4、共有人之一拋棄其共有商標權，其拋棄部分由其餘共有人享有，並應辦理權利移轉登記。共有人全體拋棄共有商標權，該商標權消滅。
- (五) 變更：1、申請變更共有商標之代表人者，應檢附全體共有人同意書。2、變更共有人名稱、地址、代表人或代理人者，其申請程序與單一商標權之註冊變更案相同。
- (六) 規費：共有商標權之各類申請案規費，與單一申請人之各類申請案之規費相同。
- (七) 送達：1、有代理人者，向代理人為送達，其送達之效力，及於全體共有人。2、無代理人者，商標專責機關對於共有人之代表人為送達，其送達效力，及於其他共有人。3、其以副本通知送達其他共有人者，係屬通知性質，與送達發生效力之時間及法定期間之起算無關。
- (八) 註冊證之發給：共有商標之註冊申請案，經核准註冊，由本局發給 1 份註冊證。

四、商標共有制度之相關問題

- (一) 應否限定共有人之資格、身分或其他條件？

商標一旦開放可以共有，是否只要共有申請人間合意共有即可，無需限定共有人之資格、身分或其他條件？倘若如此，日後是否將出現某一商標之所有權人包括台灣廠商及大陸廠商（或其他國外廠商）？母公司與子公司、或關係企業之間共有商標？是否可能出現法人與自然人共有之情形？例如公司與其負責人共有商標？衍生下去是否甚至可能出現法人與自然人之諸多繼承人共有之情形？以上舉例之情形倘若發生，對企業之經營、消費者之利益，究竟是利？是弊？會不會弊多於利？值得大家進一步思考。

(二) 可約定「分別共有」？可自由處分「應有部分」？可約定共有之比例？

「申請須知」中關於權利之取得，其第2點規定：二以上申請人共同取得一商標權，除契約另有約定外，由共有人共同共有商標權。此處所謂之契約另有約定，是否包括約定「分別共有」？若共有人可約定分別共有，即意謂著共有人就共有之商標均各自有其「應有部分」，則共有人能否自由處分其應有部分？抑或仍須經其他共有人全體同意？關於此一問題，「申請須知」第二項固然規定：共有商標權之移轉、授權或設定質權，必須經其他共有人全體之同意，始得為之，但並未明定有關應有部分之移轉或設定質權，是否亦須經其他共有人全體之同意；按民法 819 條第 1 項規定：「各共有人，得自由處分其應有部分。」；而查同屬智慧財產權法令之專利法，關於應有部分，其第 62 條係規定：未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權；再查著作權法，其第 41 條係規定：．．．各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人，無正當理由者，不得拒絕同意。由上可知，民法與同屬智慧財產權法令之專利法、著作權法，就共有人能否自由處分其應有部分，規定各不相同，寬嚴不一。對於商標法之分別共有人能否自由處分其應有部分此一問題，究應採納上開何種規定，有待智慧局進一步研究、補充規定。筆者以為，基於商標法兼具保護消費者利益之目的考量，實不宜過度放任商標之共有關係，因此宜採較嚴格之規定，即如上開專利法之規定，應經共有人全體同意。

有意為商標分別共有之約定者應注意的是，關於應有部分之比例，宜加以約定並於契約中載明。「申請須知」中雖未訂明共有人可約定共有之比例，惟在可約定分別共有之前提下，共有人可約定共有之比例，此應無疑問，有問題的是，若無約定者，其共有比例如何？著作權法第 40 條第 1 項就類似之問題係規定：「共有著作各著作人之應有部分，依共同著作人間之約定定之；無約定者，依各著作人參與創作之程度定之。各著作人參與創作之程度不明時，推定為均等。」商標共有人對上開問題，在欠缺法令依據之情況下，是否可類推適用著作權法，不得而知，然因上開問題可能涉及商標移轉或授權時所得對價之分配，或取得損害賠償後之分配，商標共有人自宜事先約定清楚，以免日後爭執不休。

(三) 分割

關於「申請須知」第三項所規定之分割，其所謂共有商標註冊申請案及共有商標權之分割，似均指目前商標法令及實務所規定之分割，即針對商品或服務而為之分割。固然，商標權不同於土地或建物，不可能實際地加以劃分、切割，惟一旦共有人欲使共有關係消滅，然而所有共有均不願放棄其享有之商標權時，共有人是否可比照民法有關土地或建物之分割規定，自行協議分割或請求法院裁判分割？其分割方式又該是如何？是否比照目前法令及實務所規定之分割，即針對商品或服務加以分割？共有人可否自行約定以使用商標之地區予以分割（例如：共有人甲於北部地區使用 A 商標，共有人乙則於中部地區使用之）？此恐有待日後相關法令之規定，或現階段先由智慧局予以釋明。

(四) 延展

倘若共有之商標即將到期而需要申請延展，則是否須經全體共有人同意？並經全體共有人簽署後提出申請始可？「申請須知」中並無相關之規定。倘若智慧局亦受理就目

前存續之商標移轉為共有之申請，則上述延展之問題即不必然是十年後之事，智慧局似宜及早補充規定之。