

則側重申請註冊之文字、記號、圖形或其聯合式與所指定使用商品間之關聯，如商標與使用商品無任何關連，即無適用此條款之餘地。

總之，就商標圖樣得否註冊之實體規定而言，商標法第四條之規定，不過係將任何申請註冊之

文字、圖形、記號或其聯合式得否稱為商標劃一最低標準，合乎此一要件之商標並不當然得准註冊，尚須審酌有無構成其他不得註冊之情形（商標法第三十七條第一項），而依各該條款之規定決定之。

# 淺談韓國商標審查基準原則之修訂

林幸芸

繼一九九〇年九月一日韓國商標修訂法案生效之後，韓國工業財產局（Korea Industrial Property Office，簡稱 KIPO）宣佈將再修正該局審查員所適用之商標審查基準（the Examiners' Guidelines）。該基準係依據大部份審查員合理適用商標法規所產生的一致見解而制定。雖然該審理原則並不具有法律上絕對的拘束力，然則審查員在決定某商標有否符合註冊要件及可否註冊時，大都參酌該審查基準，並不衡諸商標法

本身。因此，韓國工業財產局將這些基準原則之修正草擬方案公諸於世，希望引起社會大眾之廣泛評論或修改建議。下面本文所要介紹者，乃該草約中幾項重要且突破性之修改，茲敘述如下：

「意欲使用某商標（Intent to Use a Trade-mark）」

商標申請人必須要有使用其商標之意向。此一要件，對於想要提出新商標申請案之商標申請人而言，純粹將主觀因素，並不具實質效

力；然對於商標註冊人想要申請延展商標或某商標經消滅後，商標所有人想要再重新申請註冊時，則申請人必須徹底履行已使用商標之要件。

假如如於某商標之註冊期間內，商標所有人不能提出有關該商標所使用相關商品之製造、銷售或進口等實際使用證明文件，或該實際使用證明係商標所有人為應付「使用要件」而製作，（如提簡單或一次廣告，或象徵性銷售或進口相關物品等資料），於此情況下，縱使商標所有人提出使用資料，審查員亦不會認為該商標所有人有打算使用其商標之意圖，對於其要求延展商標專用權之申請亦可能加以拒絕。

## 二、商品之一般性名稱 (Generic Name of Goods)

審視某商標是否屬於一般性及不可註冊性，必須自該商標所使用銷售商品本身所屬之業界觀點來加以分析研判，而非取自於消費者之角度。倘於販賣該商品之業界間皆認為該商標係為一通常使用之標幟名稱，縱使消費大眾間並不視其為通常之標幟，此商標應仍被視為一般性之標幟，自不應被准許其註冊。換言之，縱

使某商標被社會大眾認為具有通常性，只要於販賣該商品之業界間，不認為其屬於一般性標幟，則該商標應仍具有特殊性，自應被獲准註冊。

## 三、慣用標章 (Customary Mark)

商標審查基準原則規定，當某一慣用標章之所有人盡力地行使策略以必要地來保護其商標時，於此情況下，此商標應不被再視為僅具有習慣上通用，而應被視為具有可註冊性。惟此僅局限於該商標本身，對於近似於該慣用標章之他商標，並不當然視為也屬於慣用標章，而享有可註冊性。

## 四、描述性商標 (Descriptive Mark)

於商業交易過程中，對於商標所使用相關商品性質或品質描述性之文字或標幟，為不具有註冊性；縱使該文字標幟僅具有暗示性或非直接性地說明商品者亦同。再者，非本國語言（韓文）之說明性文字並不被視為具有描述性，倘該文字之意義不為當地居民所知曉。

除此之外，審查員決定某一商標是否具有描述性，不應受到法院判決、韓國工業財產上訴審理局 (KIPO Appellate Trial Board)

之決定或韓國工業財產局審查員判決之拘束。

五、於韓國以外國家之普通姓氏不應再被視為不具有註冊性，只要該姓氏在韓國事實上並非常見通用之外國姓氏即可。

六、非常簡易及普通式商標 (Very Simple and Commonplace mark)

對於此部份，不具註冊性商標經分類後大概可歸於下列4點：(1)非常簡易之商標(2)普通但非必然簡易之商標(3)非常簡易及普通之商標(4)非常簡易商標聯合著普通式商標。

上述判斷標準，無論如何，並非與高等法院判決中所主法不具註冊性商標之範疇——乃為非常簡易及普通式商標——一致。

一個僅由3個或3個以上單純字母組合而成之商標，並不被視為簡易及普通式商標。但如「P&H」此類型之商標，僅可被認為係由二個單純字母組合而成，因此，乃屬於不可註冊性商標，不應被准許註冊。

七、已具相當顯著性 (Acquired Distinctiveness)

描述性商標、普通式商標式非常簡易及平凡性指標，倘其本身已具有相當之顯著性，則其亦可被獲准註冊。基於此前題下，某一屬於

描述性、普通姓氏或非常簡易之外國商標欲取得註冊，必須於申請註冊前即藉由該商標在韓國之使用，已使韓國當地之消費者廣泛地認知該商標。至進口數額，使用商品銷售數量，或促銷該使用商品之廣告宣傳資料等，對於審核該商標是否已具有顯著性時，亦會被納入考量中。

基於具有相當顯著性而使商標能够獲准註冊之認可範圍，僅局限於實際被使用之商標本身及該商標實際所使用之商品而言，並不擴及於近似商標或類似商品上。

八、違反公共道德商標 (Marks Which Contravene Public Morality)

根據韓國商標法規，違反公共道德之商標係不應被獲准註冊。至所謂違反公共道德之商標大概可區分為下列5種：

(一)該商標之使用係為其他法律所禁止或與其他法律相抵觸者。

(二)所使用之商標極可能違反國際間之關係。

(三)猥褻性商標。

(四)所使用之商標侵害到他人著名之著作權者。

(五)所使用之商標係由已取得註冊之商標及加入

某一新元素所組合而成，其目的在於宣傳該註冊商標或品質描述功能，倘使用該加入新元素之商標，即會對大眾產生不公平或不當的宣傳，或因而對消費大眾造成混淆誤認者，即可被視為違反公共道德之商標。

#### 九、聯合商標 (Associated Trademarks)

倘商標B主要係由商標A及某一不顯著成分所組成，而與商標A構成近似，於此時，此二商標不可以透過申請為聯合商標之方式被允許同時註冊。但所加入之成分，致使商標B就其整體外觀而言已轉變成具有新概念之商標，或創造出足夠顯著性能與商標A區分者，則此二商標即可以被視為二獨立商標，而被允許同時註冊。

#### 十、延展註冊之商標使用要件 (Trademark Use For Renewal Registration)

新的商標審查基準原則將加強審視准許延展註冊所必須呈提之商標使用要件，尤其是對於將該商標之廣告作為使用要件者。換言之，於商標延展時，僅提出具有一般或某次之廣告資料，將不再被視為合乎法律要件之使用證明而准許其延展之申請。

至被認可之廣告資料，上須顯示出含有實際之商業性質，並須刊有標有該商標所使用代表性商品之插圖，及向可能購買者透露出商標所有人欲促銷其商品之意圖等，於此情況下，審查員始能據常理決定該商標之使用具有商業性，而准許其延展之申請。

