

# 外國的月亮

## 不一定比較圓

林純貞

「遠來的和尚會唸經」、「外國的月亮比較圓」，那麼，外國的商標是不是也比較容易獲准註冊？且讓我們由行政法院數個判決，談談外國商標申請註冊所面臨的「特別顯著」性問題：

幾乎在各國的商標法中，都明白規定：「圖樣」之本身若不能使人辨知其為一「商標」，即不得申請註冊，此即「顯著性」具備與否之問題，我國商標法第四條亦明定：「商標以圖樣為準，所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應特別顯著，並應指定所施顏色」。如何判斷商標已經具備「特別顯著」之要件，為實務上爭論不休的問題，即使就同一商標，亦可能有見仁見智的不同認定，尤其以外國商標而言，如果已經在數個規定不具「顯著性」不能註冊的國家中，都已經獲准註冊，是不是就可以推定，依「一般消費者」

的認知、經驗、都可以清楚辨知此為一「商標」？而此等外國主管機關所作成之結果是否放諸四海皆准？有無因牽涉國情、法制背景差異之判斷因素，而異其審查結果之可能？

就行政法院所作成的諸多判決看來，外國的註冊證是否可以作為商標具顯著性的證明，有兩極化的見解，如七十七年判字第六十六號判決指出：「審查商標有無特別顯著性，應參酌其背景資料及交易實況。商標圖樣所使用之圖形，縱使其自身觀之似非特別顯著，但若使用時間長久及商品廣泛行銷，已具有標誌作用，能令一般消費者藉之與他人商品辨別者，仍不失為具特別顯著性，即非不得准其註冊」，並且，「商標圖樣有無特別顯著性純屬事實問題，為認定此項事實而審酌其在外國註冊情形及其商品銷售實況應為

因此，當一個圖形已在五十一國取得商標專用權，所使用之化妝品並已行銷遍及世界七十八國包括中華民國在內，行政法院即在上述判決中認為不可輕率認定「尚未具足資識別其所表彰商品與他人商品之特別功能」，應准其註冊。然而，此一判決雖然考慮了商標實際使用的歷史，但對圖形「本身」是否為不具顯著性之「裝飾圖形」，卻未正面加以審查，因此令人質疑：任何一個圖形，若已經使用，且能在數個國家獲准註冊，是否即排除其不足以作為商標之疑慮，並保證具有特別顯著性？

事實上，行政法院在七十七年判字第三二三號判決中，就外國之註冊證明可否作為審查的依據，就有完全不同之闡釋，即：「商標是否曾在其他國家獲准註冊，及原告是否曾在各種運動物刊上大量廣告，乃屬商品之推銷問題，與商標之應否註冊無關，且因各國法制不同，自難援為本件應准其註冊之論據」；另外在七十七年判字第一九四六號判決中亦指出：「商標法制各國互有不同，原告所指系爭商標已於美國、英國、日本等國獲准註冊一節，縱屬實在，亦不能執為本案應准註冊之依據」相類似的見解，尚可以見諸行

政法院其他的判決，即都就圖樣本身加以判斷，以其或為裝飾性圖案、或為類似型號等理由，認為無法以外國之註冊事實推定在我國亦具有特別顯著性，其至指出「商標圖樣之是否具有特別顯著性，常因時間的變遷而有所差異，未可同一而語」。

由以上所舉的行政法院可知，對於商標在外國註冊之事實，可否作為審查時之參考，主管機關顯然莫衷一是，而商標已在多國獲准註冊者，雖可以證明此一商標並非無註冊之可能，但若依據此即保證在中華民國亦可獲准註冊，顯然言之過早，因此，期待商標之獲准註冊，除了有賴主管機關參酌實際工商業者交易之狀況，以確實掌握消費者之認知、經驗，並據以判斷外，商標圖樣本身的設計是否具有標示來源的功能，才是能否註冊的關鍵，不僅要考慮具有獨創性、設計意念、主題等內涵，通常而言，附有文字之圖樣，較單純之圖形容易被認為具「特別顯著」性，當然，文字之本身為經設計之創用文字，更可免除不具特別顯著性之困惑。

無論如何，商標要具備特別顯著性，乃是商標註冊的前提要件，未具備此一要件的，縱然曾

標註冊的前提要件，未具備此一要件的，縱然曾經在國外註冊，或未構成商標法第三十七條各款所規定：與他人商標構成近似、致公眾誤信等不

得註冊之情形，仍不得申請註冊，因此，要促使商標順利獲准註冊，排除不具「特別顯著」要件之障礙，乃是首要的課題。

# 大陸計算機軟件

## 保護條例簡介

夏慧珠

繼大陸著作權法於六月一日施行生效後，備受資訊業界所關切注意的大陸「計算機軟件保護條例」（註一）也將自十月一日起施行。以下將概略的介紹該條例的內容，供讀者們參酌。

大陸計算機軟件保護條例（以下稱本條例）

共分五章四十條。第一章：總則；第二章：計算機軟件著作權；第三章：計算機軟件的登記管理；第四章：法律責任；第五章：附則。

本條例的立法目的在於確實保護計算機軟件著作權人的權益，調整計算機軟件在開發、傳播