

姓氏商標是否

簡印芬

具有排他之專用效力？

一、前言：

有些國內、外廠商或個人於自行創造、設計一項新產品時，常爲了特別彰顯該項產品之出處，而以公司創設人或個人之「姓氏」，做爲表彰該項產品之商標，然此類以某一姓氏做爲圖樣之商標，是否皆能在我國取得商標專用權？於取得商標專用權之後，是否具有排他之專用效力？依現今之實務審查，其判斷之關鍵乃在該姓氏是否爲「常見」之姓氏，倘若爲「常見」，即採否定說，然而，「常見」之判斷基準何在？就我國消費者之立場而言，於見到二個同樣具有國外常見姓氏之商標時，是否真能無礙於分別？若某一常見之姓氏商標已經使用具有知名度時，是否仍不得拘束他人以相同之文字申請註冊？實有研究商權之必要，乃本文予以提出並試加討論。

二、案例意旨及評釋：

(一) 案例意旨：

1. 「蕭氏」一詞，係一般習見之姓氏，當非任何人所得專用，以之作爲服務標章圖樣申請註冊，「不具特別顯著性」（行政法院七十七年判字第一九二九號判決意旨參照）。

2. 「謝氏」係一般習見之姓氏，以之作爲標章，難謂能使一般消費者認識其爲表彰所營服務之來源、品質或信譽之標誌，「不具特別顯著性」（行政法院七十七年判字第二一一〇號判決要旨參照）。

3. 再訴願人一再訴稱CASSINI僅爲一普通姓氏，無法代表某一家族之特別歷史意義，非任何人所能專用云云，倘屬實情，以之作爲近似之論據，即欠妥當（行政院台七十七訴字第一〇七四六號決定書意旨參照）。

4. 二商標外文雖均有「VALENTINO」乙字，然該外文乃習見之姓氏，國內廠商以之作爲商標者所在多有，且二者尚有外文「RODOLFO」、「MARCO」可資分辨，尙難謂有使一般消費者產生混淆誤認之虞，應非屬近似之商標（中央標準局中台異字第七八一〇九二號商標異議審定書意旨參照）。

(二) 評釋：

1. 由案例 1、2 可知，以我國「常見」之姓氏如：蕭、謝、林、陳等作爲表彰商品之商標，因一般消費者對該等文字爲「姓氏」，知之甚詳，無法認識其爲表彰商品之「標幟」，故缺乏商標之特別顯著性，況且，由於該等姓氏乃許多國人之姓氏，並非某一個人或團體所得主張專用，故主管機關一向認爲不得以之作爲商標申請註冊。

2. 由案例 3、4 可知，一個通俗之外國姓氏，雖於我國申請註冊常可獲准（因外國姓氏並非國人習知之姓氏，以之作爲商標仍具有標識性），然若有資料足以證明該姓氏在國外爲一「通俗常見」之

姓氏，於註冊後其所享有之專用權利即不具有排他性，他人仍得以相同之外交作爲商標圖樣之一部分申請註冊於同類或他類之商品。

3. 綜合前述案例可知，以常見之姓氏商標申請註冊時，因其爲「我國」或「外國」姓氏而有「遭駁回」或「核准註冊」之不同命運，此乃因姓氏於某一地域內之普通性使然，惟外國常見姓氏於註冊後，並不等於已獲得排除他人以之作爲商標註冊之權利，倘若在爭議時，他人能舉出其在國外爲一「通俗常見」之姓氏，主管機關將認爲先獲准註冊者無法拘束他人以之作爲商標之一部分申請註冊。

三、問題及管見：

(一) 參閱主管機關之案例，對於以國人常見之姓氏作爲商標，均認缺乏特別顯著性及專屬性，而不准以之申請註冊，惟以「罕見」之姓氏作爲商標，依反面之解釋，自得作爲商標申請註冊，此觀英國之商標註冊審查亦認爲：不尋常之姓氏若於英國電話簿內出現不超過 2 次，在國外姓名簿出現

不超過5次，得註冊爲A部商標。因此，罕見之國人姓氏既具有較強之顯著性及專屬性，自得作爲商標在我國申請註冊，至「罕見」之判斷標準，則有待我國主管機關依國內之風土人情予以判定。

(二)依前述案例3.4可見，主管機關認爲「通俗常見」之外國姓氏商標，不具拘束他人以之做爲商標圖樣一部分申請註冊之效力，然案例中並未說明其認定爲「通俗常見」之理由何在？或依筆者經驗，主管機關有以爭議一方所檢附之「外國電話簿」作爲判斷之依據，惟外國電話簿上之姓氏，僅可徵其爲該地域中常見之姓氏，然對我國消費者而言，該外國姓氏之常見或不常見，乃多由國內傳播媒體或書籍中而得之印象，是僅以外國電話簿作爲判斷該姓氏爲常見或不常見之依據，並以之做爲判斷我國消費者有無因二商標均有同一姓氏文字，而致生交易時混淆誤認之情事，實嫌速斷，尤其是我國商標法乃採屬地主義，是否爲常見姓氏自應以我國消費者認知爲準，當不得以某一外國地域之電話簿，即謂他人以在我國已註冊之外國姓氏商標文

字，作爲商標之一部分申請註冊，絕無致使我國消費者於交易時發生混淆誤認之情事；因此，筆者認爲於判斷在我國註冊之外國姓氏商標是否爲「通俗常見」之姓氏，自應以我國人民之認知、辨識力及國人經常可得之資訊爲準，僅以某一地域之外國電話簿之刊載，若與國人之認知相違，自難謂係「通俗常見」，而任意斷定我國消費者對同樣具有該姓氏之二商標，無發生混淆誤認之虞。

(三)當某一具有外國姓氏之商標已經獲准註冊，並經過經年累月之使用，在我國已建立特有之知名度，此時他人若再以相同之姓氏作爲商標申請註冊，原專用權人得否拘束之？此問題乃商標法第三十七條第一項第六款所規範之範疇，而依近年來主管機關之審查，縱使一個在我國已具知名度之外國姓氏商標，倘其係爲「常見」之外國姓氏，亦無法對他人具有相同姓氏文字之商標主張有欺罔公衆或致公衆誤信之情事，然如此判斷是否合理？蓋商標法第三十七條第一項第六款設立之意旨，主在維護消費者之權益，避免消費者遭受欺罔，是

若某一具有外國姓氏之商標，於我國交易市場上使用已具知名度，則其已經成爲商品之標誌、代號，爲消費者辨識商品之依據，而已脫離「姓氏」之概念，此時若准許他人再以同一姓氏文字做爲商標之一部分申請註冊，自仍有致使消費者誤以爲其商品爲同一系列或同一廠商所產製之虞，因而發生誤信誤購之情事，因此，就保護消費者之立場而言，不論商標文字本身之含義、代表爲何？既經做爲表彰商品之商標，並於交易市場上建立起品牌形象，自堪認定他人再以相同之文字申請註冊，有造成消費者混淆誤認之虞，應不得准其註冊，縱使已具知名度之商標文字爲一在國外常見之姓氏，其結果亦不應有所不同。

四、結 論：

依目前我國之商標實務審查，均不准廠商或個人以國人常見之姓氏做爲商標申請註冊，蓋因是否爲國人常見之姓氏，主管機關之判斷不太可能與一般消費者之觀念相悖，且實際上消費者實難以分解以國人常見姓氏做爲商標者，係用以表彰商品品質、來源之標誌，自不具商標顯著性及專屬性，此種判斷應無疑問；而

於判斷外國姓氏商標能否註冊，則因語言、地域之不同，主管機關於申請階段本身即無法認知其係一外國人姓氏，倘若認爲無商標法第三十七條第一項所規定之各款情事，則均准其註冊，此亦無可厚非；惟於商標獲准審定或註冊後之爭議階段，主管機關卻常以商標爲外國通俗常見之姓氏，而否定該已註冊之外國姓氏商標具有排他之專用效力，甚且認爲一個已具知名度之外國姓氏商標，仍無法拘束他人不得以同一姓氏做爲商標申請註冊，尤依主管機關之審查，多以「外國電話簿」做爲判斷姓氏是否爲「通俗常見」之依據，完全不以我國消費者之經驗、認知及可得資訊爲標準，如此之審查、認定是否合乎我國商標法係採屬地主義，應以我國消費者之認知爲準之原則？是否有造成我國消費者於交易時產生混淆誤認致權益遭受損害之虞？實堪質疑；惟現今實務既均採「常見」之外國姓氏商標「不得拘束」他人以相同文字申請註冊之審查態度，不論國內、國外廠商或個人，即應對此有所了解，俾作爲創設商標或爭議案攻擊防禦之理由，以確保自己之商標權益。