

放棄商標專用權之探討

陳鳳英

放棄商標專用權制度係就商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列時，即得以該圖樣申請註冊，乃現行商標法施行細則第二十八條第一項之明文。此條文為八十三年七月十五日公佈施行之商標法施行細則所新增，其目的在使商標圖標中有不得註冊之文字或圖形，如依舊實務應予駁回或通知申請人刪除該部分者，倘刪除該部分將使商標圖樣失去完整性時，例外地准許申請人以「聲明該部分不在請求專用權之列」之方式而准予該商標之註冊（參立法理由）。因此，商標圖樣可維持完整性，只是權利行使時會受到一些限制。

由於商標圖中雖有不請求專用權之部分，然其使用時仍以整體為之，亦即不失該商標圖樣之完整

性，因此，在審查商標有無近似時，仍應以商標圖樣之全部為通體之觀察，同法條第二項參照。

我國商標關於放棄專用權之實務，只二年不到的時間，相較於國外行之有年的制度，或有值得借鏡之處，爰藉此文探討。

一、外國立法

1. 美國

我國商標法施行細則第二十八條立法理由指出該條款係參酌美國商標法第六條之規定而訂定，因此首先檢視美國商標法第六條條文：

「局長得要求申請人就不得註冊之部分聲明放棄專用權。為求註冊，申請人得自動主張放棄商標一部分之專用權。」

若聲明放棄專用權的部分已有或將有區別商品

或服務之顯著性時，包括本法第七條(e)項之放棄專用權聲明均不影響申請人或註冊人已存在或因放棄專用權而產生之權利或在其他申請案之註冊權。」

2. 歐洲聯盟

歐洲聯盟商標法第三十八條第二段規定：「商標包含不具顯著性部分，或因商標包含該部分會因而引起商標保護範圍之疑慮時，主管機關得要求申請人放棄該部分之專用權，以爲該商標核准註冊之條件。」

3. 香港

香港商標法基於衡平之考量，遂規定：一商標如包含不可獨立註冊或業界通用或不具顯著性之部分時，審查員得要求申請人不主張該部分之專用權。

放棄專用權的效力只是申請人就該聲明放棄權利的部分不得主張商標權而已，但不影響其他權利的行使。

4. 澳洲

澳洲舊商標法有關放棄專用權的規定與香港相同，修正之商標法自今年起施行。依新法的規定，放棄專用權的聲明應由申請人主動爲之，故只有在

商標異議或其他與第三人有爭議時由申請人以放棄專用權的方式以解決爭端。而審查員在審查階段，則不得以未放棄專用權而逕爲核駁處分。

由於新法的實施時間甚短，目前尙無案例可作進一步研討。然依本所最近案例，其審查尺度在某些方面仍維持昔日的基準，如單純英文字母組成之商標其字母本身應聲明放棄專用權。

5. 加拿大

加拿大商標法第三十四條明定：「若商標包含不可獨立註冊的部分時，審查員得要求申請人聲明放棄該部分的專用權。」放棄專用權的效力係否定申請人商標註冊後該部分權利的請求。惟該放棄專用權的部分已變成具有顯著性時，申請人就該部分已存在或因此而生的權利，或對嗣後的申請案亦不影響。然而，商標圖樣的主要部分如包含虛偽錯誤表示的成分時，該部分即不可主張放棄專用權。例如 PURE WOOL 用於棉製品即是虛偽錯誤的表示，不得以放棄專用權的方式取得商標權利。

6. 英國

英國商標法亦明定商標圖樣包含「不可獨立註冊、業界常用或不具顯著性」者，審查員得要求申

請人放棄該部分的專用權或其他足以界定申請人權利的聲明。依其實務之見解，放棄專用權的目的在使該放棄專用權的部分可供業界使用。為因應歐聯商標法而修改商標法後，關於放棄專用權的尺度及審查基準已較放寬。

一商標如聲明放棄專用權時，其審查仍包含該部分，即審查商標是否有相同或近似時，仍以商標之整體為審查之依據。

二、外國案例

1. 數字、單純的字母、顏色等作為商標圖樣的一部分時，該部分應聲明放棄專用權，因為該部分被視為不具顯著性。如 3、5、1976、a、m、紅、黑、星圖等均是。此部分不問是否為可獨立者，均應聲明放棄專用權，如「舒百達」中的「百」字。

2. 地名，但該地名並非是該商標商品的著名產地。如 SONORA 是加州及德州的城市名，也是墨西哥西北的一州名，因與指定商品之靴鞋無關，故得以聲明放棄 SONORA 專用權之方式來爭取。又如「TAI SILK TL」用於鞋子商品，「TAI」為「TAIWAN」之簡稱，表示地名，因申請人來自台

灣，應聲明放棄「TAI」的專用權；「SILK」為高級女鞋使用的材料，若該商標之商品有使用 SILK 為原料時，就無錯誤不實的情事，否則該字應予刪除，再者，如以 SILK 為原料時，申請人應聲明放棄 SILK 的專用權。

3. 描述性的文字，如「美爽爽」用於化粧品、「成功」等商標有誤導商品品質或特性。

4. 商品本身的名稱或材料，如用於靴鞋的「JUNGLE BOOTS」中的 BOOTS 是。又如「ANTELOPE」為羚羊，以之用於運動器材，有使人以為該商品係採用羚羊皮製成者，而他人亦可能以羚羊皮為材料製成運動器材，因此應聲明放棄「ANTELOPE」乙字的專用權。

5. 姓氏名稱，但其在電話簿出現的次數不得超過不得註冊的規定或該姓氏有另外的意義時，可採聲明放棄專用權的方式處理。如「KUAN」為姓氏，有該姓氏的人士不多，故可聲明放棄專用權；而類如「DIXON」因該姓氏人口數較多，故在有些國家不得以放棄專用權的方式爭取核准。

三、我國案例

1. 審定第八二五六號「ATLANTA HAWKS」

服務標章用於舉辦籃球比賽等娛樂性服務，ATLANTA 為地名，故應聲明放棄專用權。但「EUROTECH」、「EUROSTAR」、「EURO-CARGO」、「EUROTRAKKER」等四件商標用於卡車等商品之商標，其 EURO 為歐洲之簡稱，則不須聲明放棄專用權而核准。

2. 審定第八二五七三號「PARADISE MUSIC」用於錄影帶等出租服務，MUSIC 為音樂，與該服務有關，故應放棄專用權。但「巧壺」用於杯、壺等商品，壺字並未聲明放棄專用權。

3. 審定第七一四五六五號「MODA CLASSICA」商標用於二十五類之服裝等商品，由於 MODA CLASSICA 為 CLASSIC MODE 的義大利文，指古典型式，以之用於服裝商品有使人誤以為是復古裝扮或典雅的款式，在很多國家被認為是不具商標顯著性而須聲明放棄專用權。

4. 審定第八二五九〇號「ICS Since 1890」服務標章之「Since 1890」具有其服務創始於西元一八九〇年之意，該部分應不具顯著性而須放棄專用權。而著名的香煙商標「555」雖係以數字作為商標圖樣，但因其商標使用既久，消費者已可辨識其來

源，故具次要意義而得以獲准註冊。

5. 審定第七一八九七二號「金牌起瓦士 15」及第七一八九七三號「起瓦士金牌 15」等二件用於酒類商品之商標依其廣告內容，其 15 係指酒齡，又「金牌」則指其商品已獲某種榮譽，應認為是商品品質或特性之說明，故不具顯著性，而應予分別放棄其專用權。

6. 他如「SUPER」、「INTERNATIONAL」、「BEST」、「NATIONAL」、「FIRST」等文字在很多國家都認為是「非創用的文字」(not invented word)，故不具顯著性，應予放棄其專用權。而審定第七一四五七三號「SUPERSOLE」商標使用於鞋底商品，SUPER 有超級之意，SOLE 指鞋底，為鞋子不可或缺的部分，二者合併之意為「超級鞋底」有褒揚商品之喻，依國外實務該二字應分別聲明放棄專用權，而我國則不然。設若採行該審查基準時，主管機關可能要面臨如何調整已註冊商標之權限，及放寬商標法第二十三條「以普通使用方式不受他人商標專用權拘束」之解釋，以因應放棄專用權所生的問題。