



商標聲明不專用制度 ——商標權範圍產生疑義之必要性

劉勝元

先智法律事務所律師

目次	壹、前言 貳、修法歷程與主管機關釋義	參、產生問題 肆、本文淺見
----	-----------------------	------------------

壹、前言

「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」，商標法第29條第3項明文。據此規定，商標註冊時，若申請圖樣中有包含不具識別性之部分，且經核准後可能會發生商標權利範圍有疑義，申請人應聲明不專用。申請人須自主放棄該不具識別性部分之

專用權，避免形成商標權範圍的模糊地帶，若不聲明，則不予核准註冊。然而，條文中「有致商標權範圍產生疑義之虞」，對於競爭同業而言，究竟是讓商標權範圍更清楚還是產生更多疑義？是否維持了市場公平秩序，而不會造成商標權人或競爭同業混淆？本文將進一步探討。

貳、修法歷程與主管機關釋義

現行條文在2011年6月29日修正公布¹，其修法理由：「(一)原條文關於『若刪除該部分則失其商標之完整性』之文字，指申請時所檢附之商標，通常係為申請人已經實際使用，或想要在市場上使用之商標，自申請人使用之角度觀察，說明性或不具識別性部分本身，亦為完整商標之一部分，若將之刪除，實已失去申請商標原來之完整性。又自商標註冊之角度觀察，商標整體具識別性者，即符合商標區別商品或服務來源之功能，除非有刪除之必要性，例如該不具識別性之部分，有原條文第二十三條第一項第十一款使消費者誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞之情形，否則，即應依聲明不專用以取得註冊，以尊重申請人實際使用之需求而無限制之必要，爰刪除該等文字。(二)聲明不專用制度之目的，在於避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。設若不具識別性部分，並無使第三人對商標權範圍產生疑義之虞，例如係通用名稱或明顯不具識別性之說明性文字等情形；如『嘉禾不動產』使用於不動產租售、買賣服務，『不動產』為指定服務之說明，若申請人於申請時未聲明，依現行法規規定，審查時仍須要求申請人補正聲明不專用，徒增公文往返時間，影響審查時效，復因商標註冊所賦予權利之範圍明確，自無單獨就該不具識別性部分主張排他使用之可能，商標專責機關應無庸要求申請人再就該部

分聲明不專用。惟該部分若有致商標權範圍產生疑義之虞，仍應就該部分聲明不在專用之列，例如將說明性或不具識別性文字予以圖形化，使商標圖樣整體具有識別性，惟該等文字若有致商標權產生疑義，申請人仍應聲明該等文字不在專用之列，以釐清專用範圍。」，申請人申請商標時，不論是行銷廣告或是設計發想，通常已投入成本於商標圖樣上，是修法理由第一段尊重申請人申請商標時的意願，應予肯認。但商標圖樣中可能包含不具識別性之部分，故修法理由第二點，透過聲明不專用制度，解決前述商標圖樣包含不具識別性部分之問題，避免商標權範圍產生疑義，並說明若核准後不會產生商標權範圍的疑義，則該不具識別性部分就毋庸再通知申請人補正聲明不專用，以節省行政資源與效率。

此外，根據智慧局發布之聲明不專用審查基準²，聲明不專用效果解釋「商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利」，「但囿於取得的資訊有限，倘審查程序中，未要求申請人就致商標權範圍產生疑義之虞的不具識別性事項聲明不專用即准予註冊，商標權人仍不得排除他人關於該不具識別性事項的使用。」³。由此可見，商標註冊後，商標權人就不具識別性之部分不論有無聲明不專用，商標

權人就該部分均不得單獨主張權利，而係取得整體商標使用權利。

審查基準進一步亦說明「商標是否造成消費者混淆誤認之虞，其判斷仍應以整體商標圖樣為觀察。商標組成部分因識別性強弱的差異，在商標混淆誤認之虞判斷時會被施以不同的注意力，因此商標圖樣中不具識別性部分，不論其屬有致商標權範圍產生疑義之虞並經聲明不專用，或無疑義之虞而未經聲明不專用，僅是在判斷時會被施以較低的注意力或忽視而已，但仍不排除因個案的具體情形，有影響混淆誤認之虞判斷的可能。」⁴，另參酌混淆誤認之虞審查基準「商標圖樣中不論有無聲明不專用之部分，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，此乃為前述整體觀察原則之必然體現。惟亦應注意，聲明不專用部分或顯無疑義而未聲明之不具識別性部分雖列入商標整體為比對，然而該等不具識別性部分非作為商品或服務來源之主要識別部分，所以在比對時，該不具識別性的部分會施以較少的注意。」⁵。因此，商標權經聲明不專用後，是否具備識別性仍應以整體商標為審查，惟在和其他商標在對比是否混淆誤認時，因聲明不專用之部分並非作為識別商品或服務來源標識，故判斷時應將不具識別性部分考量進去，並施以較少注意進行比對。

審查基準亦說明「故聲明不專用制度，僅是於審查程序就可能發生商標權

爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否已就特定事項聲明不專用，並非日後判斷其是否具識別性的唯一依據。」⁶，此部分釋義內容經常出現在法院判決理由中⁷。

參、產生問題

一、在商標申請實務上，申請人以整體商標送件，一定會希望取得完整商標權，若聲明不專用，等同承認商標有不具識別性的部分，放棄該部分之商標專用權。因此，申請人送件時，若無委託代理人，因不諳法律，甚少申請人會主動聲明不專用。若有委託代理人，代理人考量申請人意願，縱然商標有不具識別性之部分，但該部分是否會造成商標權範圍產生疑義，代理人亦不敢保證，且審查後若審查委員認為須聲明不專用，會發給審查意見通知，故代理人通常不會建議申請人在送件時就主動聲明不專用，抱持反正先闖闖看的心態。如此一來，商標申請送件後，若商標圖樣包含不具識別性的部分，且該部分非無需聲明不專用例示事項⁸，審查委員還要再審查是否發生商標權範圍產生疑義，多一個要件判斷，是否真有達到節省行政資源效率之目的，已有疑義。

二、實務上亦常發生審查委員認定商標圖樣包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，要求申請人聲明不專用，申請人不服提起行政救

濟，經法院審理後認定該部分具有識別性，無需聲明不專用，但未就商標權是否產生疑義之虞進行審理⁹。商標識別性之審查最終仍係以司法機關認定為準，則現行法就「商標權範圍產生疑義之虞」要件，是否還有必要在行政程序即預作防範？

三、此外，商標經核准註冊後，智慧局會將其相關資訊公告上網，達到商標權範圍公示公眾之效果。商標註冊若有聲明不專用之部分，智慧局會一併公告該部分，於公告頁面上註明「本件商標不就『○○○』文字主張商標權」。公告不專用部分或為好意，使競爭同業清楚該部分使用後並無侵害權利之虞。然而卻也造成反面效果，因公告中沒有加註不專用部分的商標權，競爭同業無法判斷到底整體商標中有沒有不具識別性的部分？在解讀商標權範圍時產生困擾：

（一）商標權包含不具識別性的部分，審查委員認為沒有造成商標權範圍疑義，故未要求聲明不專用，但因為沒有公告加註該部分不專用，競爭同業仍不敢貿然使用該不具識別性的部分。

（二）另一種情況，競爭同業認為商標權有顯然不具識別性的部分，推論該部分係因不會造成商標權範圍而未加註不專用。但事實上卻是申請人審查時，該不具識別性之部分因市場上使用¹⁰，已使相關消費者就該部分識別出商品或服務的來源，申請人主張該部分

取得後天識別性，而核准商標註冊，故毋庸聲明不專用。此時競爭同業若使用該部分亦會產生商標權爭議。

四、此外，以申請人角度而言，申請時未聲明不專用，審查委員認為申請商標雖有不具識別性部分，但不致商標權範圍產生疑義，故未通知申請人聲明不專用。商標經核准註冊公告後，申請人可能會以為商標組成均有識別性，而形成商標權範圍主觀上認知落差，商標權人可能持不具識別性之部分主張權利，而發生商標爭議。

肆、本文淺見

商標公告後，不論有無聲明不專用部分，商標權人就不具識別性的部分均不可單獨主張權利，且判斷商標識別性是以整體觀察為之，僅有注意程度強弱之區別，聲明不專用制度目的在於預作防範的行政措施，則是否有必要在預作防範時就加上「有致商標權範圍產生疑義之虞」審查要件？

現行商標申請程序非強制委任代理人，一般人可自行申請，但識別性判斷有一定專業經驗，一般人不諳法律，判斷識別性已有相當難度，若要再更進一步判斷會不會造成商標權範圍產生疑義，實難以期待，故自行申請商標之申請人通常不會在一開始就聲明不專用。縱然委託代理人，代理人亦不會在申請時就建議聲明不專用已如前述。依前

述，聲明不專用非日後判斷商標是否具識別性的唯一依據，若有爭議，最終仍是以司法機關認定。然申請人申請商標時，因多了「有致商標權範圍產生疑義之虞」要件，不論有無委託代理人，均不會主動聲明不專用，反而讓申請人產生僥倖的心態。

此外，現行法會造成競爭同業認定商標權範圍之疑義，以及商標權人對於商標權範圍的主觀認知落差，商標權人若惡意，亦可能會持已經公告但包含不具識別性的部分單獨主張權利，造成權

利濫用，侵害市場公平競爭。本文認為，應將法條中「有致商標權範圍產生疑義之虞」刪除，如此一來，審查時若包含不具識別性之部分，均一律通知申請人聲明不專用。商標權經核准公告後，無加註不專用之部分，即表示該商標權沒有不具識別性之部分，競爭同業不用再臆測是顯然不具識別性，或誤判商標權其實是透過後天識別性核准註冊，商標權人亦可明確認知商標權範圍，杜絕權利濫用，真整達到市場公平競爭之效用。♣

註釋

1. 原條文列於第19條：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」
2. 經濟部智慧財產局，聲明不專用審查基準，2023年5月31日發布。
3. 經濟部智慧財產局，同前註，4頁。
4. 經濟部智慧財產局，同註2，4頁。
5. 經濟部智慧財產局，混淆誤認審查基準，2021年10月27日發布，11頁。
6. 經濟部智慧財產局，同註2，4頁。
7. 最高法院109年度台上字第1758號民事判決、最高行政法院105年度判字第704號、智慧財產法院行商訴字第152號判決。
8. 經濟部智慧財產局，毋須聲明不專用利示事項，2023年5月31日發布。
9. 智慧財產法院103年度行商訴字第36號，106年度行商訴字第98號。
10. 經濟部智慧財產局，同註2，62頁有其示例。

關鍵詞：商標法、聲明不專用、混淆誤認

DOI：10.53106/279069732211

（相關文獻 ♣ 月旦知識庫 www.lawdata.com.tw；
更多裁判分析 ♣ 月旦法律分析庫 lawwise.com.tw）