

台港及海外中文报刊资料专辑



· 特 辑 ·

书目文献出版社

商标法与

赔偿法研究

商标法与赔偿法研究 (特辑)

——台港及海外中文报刊资料专辑(1987)

北京图书馆文献信息服务中心编辑

季啸风 李文博主编

文 文 选编

书目文献出版社出版

(北京市文津街七号)

北京百善印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16开本 5印张 128千字

1987年10月北京第1版 1987年10月北京第1次印刷

印数 1—4,000册

ISBN 7—5013 0066—6/D·21

(书号 4201·85) 定价 1.40元

〔内部发行〕

出版说明

由于我国“四化”建设和祖国统一事业的发展,广大科学研究人员,文化、教育工作者以及党、政有关领导机关,需要更多地了解台湾省、港澳地区的现状和学术动态。为此,本中心编辑《台港及海外中文报刊资料专辑》,委托书目文献出版社出版。

本专辑所收的资料,系按专题选编,照原报刊版面影印。对原报刊文章的内容和词句,一般不作改动(如有改动,当予注明),仅于每期编有目次,俾读者开卷即可明了本期所收的文章,以资查阅;必要时附“编后记”,对有关问题作必要的说明。

选材以是否具有学术研究和资料情报价值为标准。对于反对我四项基本原则,对我国内情况进行捏造、歪曲或对我领导人进行人身攻击性的文章,以及渲染淫秽行为的文艺作品,概不收录。但由于社会制度和意识形态不同,有些作者所持的立场、观点、见解不免与我们迥异,甚至对立,或者出现某些带有诬蔑性的词句等等,对此,我们不急于置评,相信读者会予注意,能够鉴别。至于一些文中所言一九四九年以后之“我国”、“中华民国”、“中央”之类的文字,一望可知是指台湾省、国民党中央而言,不再一一注明,敬希读者阅读时注意。

为了统一装订规格,本专辑一律采取竖排版形式装订,对横排版亦按此形式处理,即封面倒装。

本专辑的编印,旨在为研究工作提供参考,限于内部发行。请各订阅单位和个人妥善管理,慎勿丢失。

北京图书馆文献信息服务中心

编者前言

本辑所收黄志青先生的《商标法上注册主义与使用主义之比较研究》，是一长篇论著，很有参考价值。据作者介绍，台湾已创造出世界上最有名气的商标——“防冒商标”。此事不仅引起外国的抗议，而且严重危害国家声誉。因此引起笔者浓厚的研究兴趣，乃对商标法论中最基本的概念——注册主义与使用主义，加以比较分析，企图找出较优异、合理的主义，并透过立法的妥善运用，以发挥其助长国际贸易的功能，使交易的社会更趋繁荣。作者用比较的方法，参考了有关书籍、法典、判例解释及有关论文，其中包括《美国商标制度之研究》，《专利商标法选论》、《商标法的理论》，以及美国兰哈姆法典、德国商标法、台湾现行商标法等。

罗明通先生的《国家赔偿法上公权力概念之研究》一文，同样采取比较的方法，对德、法、日等国及台湾公权力概念之变迁，加以阐述，亦有参考价值。

目次

商标法上注册主义与使用主义之比较研究	黄志青	一
国家赔偿法上公权力概念之研究	发明通	四七
可耻的“奇迹”——我国专利制度的沉疴	王振德	七三

商標法上註冊主義

黃志青

與使用主義之比較研究

目次

論文提要

第一節 本文研究重點

第二節 註冊主義

第一 德國商標法制中商標權的成立

第二 註冊商標權的歸屬

第三 註冊主義的評價

第三節 使用主義

第一 美國商標法制中商標權的成立

第二 使用商標權的歸屬

第三 使用主義的評價

商標法上註冊主義

黃志青

與使用主義之比較研究

目次

論文提要

第一節 本文研究重點

第二節 註冊主義

第一 德國商標法制中商標權的成立

第二 註冊商標權的歸屬

第三 註冊主義的評價

第三節 使用主義

第一 美國商標法制中商標權的成立

第二 使用商標權的歸屬

第三 使用主義的評價

第四節 註冊主義與使用主義的比較

第一 註冊主義理論的優越性

第二 註冊主義實際的妥當性

第三 使用主義理論的參考性

第五節 我國新修正商標法之評議

第六節 結語

論文提要

1 研究目的：台灣已創造出世界上最有名氣的商標，這個商標就叫「仿冒商標」，這不僅引起外國的抗議，而且嚴重的危害國家聲譽，國內主管機關開始重視這個問題，目前我國法律學界中對商標法理論上之探討者不多，遂引發筆者極濃厚的研究興趣，乃從商標法論中最基本的概念——註冊主義與使用主義加以比較分析，欲找尋出較優異及合理的主義並透過立法的妥善運用發揮其助長國際貿易的功能，使交易的社會更趨繁榮。

2 資料來源：本文的主要參考資料有四大部份：書籍、法典、判例解釋及論文，書籍方面有曾陳明汝女士著「美國商標制度之研究」、「專利商標法選論」，渋谷達紀先生「商標法の理論」……；法典方面有美國蘭哈姆法典、德國商標法，及我國現行商標法等。其他判例解釋、論文等皆詳載於本文文末之附註中。

3. 研究方法及內容：本文採取比較分析研究法，首先介紹德國商標法制的註冊主義及美國商標法制的 استخدام主義，進而比較此兩種主義的優異性、合理性，據此然後對我國現行商標法加以評議，指出目前在我國商標法中亟待改進的諸問題，例如對於未註冊但已使用之商標權應如何加以保護；已註冊商標其強制使用的合理性，及商標權保護範圍應如何嚴密化；從理論的探討配合實務的運用，使商標法制更週全。

4. 研究結果：對商標權理論的闡釋，期望能促使商標權應受保護的理念更爲大眾所重視，並盼望國家在立法政策妥善的運用下能發揮商標法其助長國際貿易的功能，以促進工商經濟之更繁榮，維護國家聲譽於危急中。

第一節 本文研究重點

我國商標法第六十二條規定：「使用他人已註冊之商標者須處以五年以下有期徒刑之重罰」。一般反對重罰的人皆以爲使用他人商標之態樣繁多，不能一概而論，必須就個案分析，且重罰不僅不足以遏阻奸人之冒險，猶可能使善意之使用者受到嚴重的傷害，但筆者不從這個角度來論第六十二條之立法原意，筆者想從保護商標的立法原則方面來討論究竟誰應該受到保護呢？使用商標人？或商標之創造人？或商標之註冊人？而討論有關保護商標的立法原則，如衆所共知有所謂的「註冊主義」與「使用主義」的對立，註冊主義是以註冊的事實爲其商標權成立的基礎，使用主義卻是以使用標誌的事實爲其基礎，在德國、日本、以及我國皆是一開始就以註冊主義爲制度的主幹，而美國、英國及法國的法制則是從使用主義出發的。

在比較此兩種主義其對於商標限制方式的基本價值判斷有關問題中究竟孰優孰劣呢？又從使用主義的立場認爲

商標制度的基本構造須以使用商標狀態爲前題，而註冊主義卻由於欲設法穩定有關商標的權利關係，承認註冊具有創發權的效果，如何將此兩者關係加以結合以達到保護商標最完善的境界？以及商標權利之明確化，商標使用狀態爲前提的各種利益之調整？等等觀念均爲商標保護制度應該提供服務的主要目的，故若從商標限制的原理加以抽象的觀察時，在註冊主義及使用主義兩方面均有其充分之理論依據，但若從各國商標立法之趨勢來看，採用使用主義爲理論依據之各國，隨著其後商品經濟社會的發展，在實際立法時都在逐漸地加強註冊主義的色彩。

本文，鑒於上述之諸制度的動向，欲以下列三點做爲研究的主题：

(一)首先以德國之立法趨勢做爲註冊主義理論說明的藍本，而以美國商標保護的立法及判例爲使用主義理論說明的依據，進而比較註冊主義與使用主義之優劣性，並闡明註冊主義制度的合理性究竟在那裏？換句話說，如果註冊主義是比使用主義較爲優異的話，那麼，其優點在那裏？註冊主義爲何較適合於現代經濟社會的需要？（註一）

(二)爲了使如此在基本上具有妥當性的註冊主義法制更加合理化，應該考慮何種解釋論或立法政策論。雖然註冊主義在權利的穩定化這一點優於使用主義，但另一方面，不得不多多少少會犧牲商標與其使用的結合——即尊重商標被實際使用狀態及強制使用等概念。這個結果，使法制內部潛伏著有關商標之使用與註冊間嚴重之緊張關係，換句話說，即是在商標註冊制度下須如何去保護未註冊商標者的利益？爲了減少因未使用之商標所引起的行使權利之可能性，應以何種方法來解釋較爲適當？又，法律爲了限制註冊主義下之商標各種形式概念，到底能配合使用商標的實質解釋、運用至什麼程度？筆者認爲有關註冊主義法制之合理化問題，似應透過這些觀點之觀察去尋求解答。（

(三)在比較註冊主義與使用主義的合理性、妥當性，及尋求解釋註冊主義較為各國立法趨勢的研究後，從而，筆者認為仍須以我國商標法為探討研究的對象（註三），如此，始較具有實用的利益，以註冊主義為理論依據的我國商標法其立法的取向在比較各國的立法趨勢以及保護商標將制度最完美的理論後，是否發見其有瑕疵，是否有仍須改進之所在？這就是本文最重要之目的所在。

第二節 註冊主義

第一 德國商標法制中商標權的成立

德國的商標法其商標權的成立是典型的採納註冊主義，在其一八九四年制訂之商標法第十五條，及一九六一年訂定之商標法第廿五條皆明訂商標權的成立是以註冊為要件，本章擬以德國商標之法例，學說、判例來介紹該國有關註冊主義的意義及其法制的沿革。

德國一八九四年商標法第十五條第一項規定：「商標註冊係謂將商標貼付於商品、容器或包裝、廣告、定價表、營業用文件、照會狀、帳單等之上，並使其流通於市場，以該商標記載於申請書，經有關主管機關核准賦予註冊者持有該商標專用權之效果。」根據上述法文之意，商標須有註冊的事實，始有創設權利的效果，換句話說，須有註冊的行為，註冊者始能享有專有的、絕對的、排他的權利使用該商標於指定之商品上。因此，德國商標法在對於商標權的成立上可說是採取註冊主義的。（註四）

該國商標註冊的效力是經註冊後可持續法定期間十年，但是在申請或註冊的過程中如其手續違背法定程序或意思欠缺等有原始的瑕疵時，其瑕疵在商標註冊之初即自始存在，則雖然十年期間未滿，主管管署或利害關係人皆可主張予以撤銷該註冊，又爲顧及到善意第三者的受到損害，及避免破壞法的安全性，此種情形之撤銷，其商標權無效的效力以不溯及既往爲原則；在德國商標法第十五條第二項即僅規定：「商標權之撤銷，以法定期間內有撤銷原因存在爲限，而經撤銷後原商標權持有人就不能再主張該商標權。」本條之法意即對註冊後商標之撤銷不認爲有溯及的效力，換言之，即有瑕疵的註冊商標，當它未被註銷時，法意即認定其專有的、絕對的、排他的權利存續有效，鑑此，吾人亦可推知，德國商標法制下註冊主義思想的徹底。

商標權成立的基礎在於商標註冊的事實，而不是該商標實際使用的事實，不但如此，使用事實的存在也不是註冊的要件，此與美國法制的使用主義大異其趣，容後章詳述；因此，在德國法制中不使用商標，有可能因註冊而當然取得商標權，而使用甚久之商標，也因不註冊而無法取得商標權。（註五）

在德國法制中，雖然不使用商標因註冊也承認其商標權的成立，但是當要申請註冊該商標時則至少必須將來有使用之意思存在，否則在審查該商標註冊時仍以無使用意思而不予以註冊，不予以保護。（註六）

而對於「使用意思」成爲問題值得研究的是有關於防護商品（Defensivwaren）是否可因申請註冊取得商標權的問題。防護商品是指基於商標保護的基本理論下對其商標並無使用之意思，只爲了確保或者將來擴大爲目的的商品，而以如此的商品所提出申請的商標，此種商標自始就完全欠缺使用的意思，本來依據前述德國法制中商標註冊須審查其內在使用的意思爲其商標權可否成立的要件，依此原則，則所謂防護商品——純以註冊爲目的之商標，

主管官署本可以拒絕其申請，如果審查不同，誤爲同意其申請，則事後主管官署或利害關係人皆可依據德國商標法第一〇條第二項第二款之規定隨時可提出異議或依職權將該商標從登記簿中予以撤銷。可是，對於防護商標（*Defensivzeichen*）如何確認其無使用意思，或與其他商標間有沒有混同是非常困難的，從註冊商標權事先註冊，以取得權益的立場來看，在德國的判例及學說上，仍然例外的允許防護商標有其合法的地位。（註七）

根據上段說明，吾人得知如何直接確認在申請註冊手續中有無使用意思的內在因素是困難且繁瑣的。因此，法文中也無法用很確切的文字來規定凡提出申請註冊商標者須證明有實際使用意思的存在。在德國商標法第二條第一項法文亦僅只略爲規定，凡申請註冊商標，指出申請文件的記載事項中要求証明使用商標的商品外，還須註明申請商標被使用的營業種類。如果對於營業上不使用的商標加以保護，則已經超過商標的規制目的，所以有此特別要求使用的規定（註八），該條款另有一解釋，記載於申請書的有關商標的指定商品，目前已在實施其營業，或者將要實施其營業的場合時，可以當作申請者將保有使用該商標的意思，而准許其註冊，取得該商標權，因此，若和記載於申請書上的營業沒有任何關係的商品，就可以認定其因不具備使用該商標的意思，主管官署就可依職權逕將該指定之商品予以刪除。當營業與指定商品之關連性發生疑義時，申請者若主張該商品爲貯藏性商品，擬先註冊後在合理的期間內始能開始生產並販賣該商品等等理由向主管機關表明其內心的真意時，則該表明是法律同意的，但若申請註冊者在表明後就該商品不在有關合理的期間內開始時，則依據德商標法第一一條第一項第二款之規定：在合理期間內不實施營業，即不使用該商標，經利害關係人提起註冊撤銷訴訟。該條因第三者提起撤銷註冊之訴與同法第十條第二項第二款規定之自始即無使用意思的欠缺主管機構可逕以職權撤銷之情形有所不同；此點在研究德國商標

法必須分辨。(註九)

另外，在研究註冊主義的德國法制中仍有一種例外值得研究的就是對於衆所共知商標的保護；一九六一年五月九日德國商標法（一九六七年九月四日，一九六八年一月二日再修正）制訂以前德國立法例對衆所共知商標之保護，尙付闕如，然半個世紀以來之判例，則依民法（B. G. B.）以及不正競爭防止法（U. W. G.）加以保護。

例如：一九三三年四月十一日，Chemnitz 地方法院，禁止襪子製造商使用「4711」之香水商標；一九二四年九月十一日 Elberfeld 地方法院，禁止刀剪業使用「col」之牙膏商標，此乃德國法院有關衆所共知商標之保護所判決之兩個典型例子。戰後，聯邦最高法院（B. G. H.）確認此等判決，然對於主張受到此一擴大保護之商標所應具備之要件，則要求較嚴。德國學者對此一特別保護之立法基礎爲「商標吸引力受沖淡之虞」（Verwässerungseffekt）以及雙方合法利益之比較。（註一〇）該國現行商標法第四條第二項第五款則准許商標主管機關，對於與衆所共知商標易發生混淆之商標申請註冊使用於同一商品或同類商品者，得依職權加以核駁。其保護乃受「同一商品與同類商品」之限制。惟此一保護，在商標法上具有下述三種效果：

(1) 商標之著名性足以代替註冊之優先性：亦即商標因使用而具有著名性者，毋庸註冊，而取得商標權，並受商標法之保護。換句話說，只要商品之標誌「Waren zeichen」符合「Ausstattung」之要件，即應與註冊商標同樣受到保護。

(2) 著名性足以彌補顯著性之欠缺：根據德國商標法第四條第二項第一款之規定，欠缺顯著性之商標，其註冊將受核駁。然則，倘此一商標，在商場上已具有註冊商品之顯著標誌之性質者，仍應予以受理。換句話說，著名之使

用事實，足以影響為商標之效力。

(3)商標之保護範圍，因其具有著名性而擴大：商標是否受到保護，應由兩商標之近似程度，以及所使用之商品是否同一或同類以為判斷之根據。至於商標近似程度之解釋，判例對於眾所共知商標之保護，採取較寬態度。然亦有學說認為欲仿冒具有盛譽之商標較難，因此而反對採取放寬之認定標準。多數學說則主張眾所共知商標具有重要之商業價值，當其受仿冒時，在近似方面，應受較廣泛之保護。

晚近德國判例亦多半基於民法(B.G.B.)第十二條有關姓名之保護及不正競爭防止法(U.W.G.)第一條之規定，其主要立論根據在於「商標顯著性之削弱」。

德國民法第十二條規定，姓名權人於其使用姓名之權利遭受他人侵害時，或因他人之無權使用同一姓名，致其利益受損害時，得請求他人除去其侵害。侵害有繼續之虞者，得提起不作為之訴。(註一一)德國判例認為該條不僅適用於保護自然人之姓名，亦適用於保護法人之姓名及商號名稱；故著名商標，同時亦為商號時，自亦得以該條之規定加以保護，然欲使用民法第十二條之規定加以保護，必以權利人因他人不法使用以致利益受損為前提。(註一二)至於眾所共知商標，倘被使用於完全不同之物品，德國商標法並未加以保護，只要是眾所共知商標之侵害人與其同業間有競爭關係即為已足，然德國聯邦最高法院於一九五八年十一月十一日之判決中，則反對不正競爭防止法第一條適用於完全不同之產品，因此，聯邦最高法院於本案中乃另依民法第八二三以及第一〇〇四條予以保護。

德國民法第八二三條規定：

I 因故意或過失，不法侵害他人之生命、身體、健康、自由、所有權或其他權利者，對於該他人，負賠償因此

所生損害之義務。

Ⅱ①違反以保護他人爲目的之法律者，亦負同一之義務。

②依法律之內容，縱無過咎亦能違反該法律者，僅於有過咎時，始負賠償義務。

民法第一〇〇四條規定：

Ⅰ①所有權非因侵奪、占有或無權占有、而由於其他方法受有妨害者，所有人得請求加害人除去其妨害。

②妨害有繼續之虞者，所有人得提起不作爲之訴。

Ⅱ所有人有容許之義務者，無前項之請求權。（註一三）德國判例，即以此二條文聯合運用，使具有「排他」之權利人得基於民法第八二三條之規定提起侵權行爲損害賠償之訴，並基於第一〇〇四條之規定，主張侵害停止請求權。聯邦最高法院在此一判決中宣稱：「凡高度著名性之商標，由於其具有吸引力之事實，以代表企業之寶貴因素，因之，對此等商標之侵害，不問係使用於同類商品或完全不同之商品，倘其侵害已損害及該吸引力，均被認爲損害及於該企業本身。」聯邦法院顯然有意賦予高度知名之商標所有權人具有排他的絕對權，其保護遠超乎商標法之規定。然則，此一擴大保護，只能適用於真正例外之情形。判例與學說成立要件之認定均甚嚴格。（註一四）

分析並綜合前面各段所述，得知在德國商標法係採註冊主義，雖然註冊但於一定合理之期限內未能使用者，則經利害關係人申請由主管機構撤銷其商標權，對於自始即無使用意思之商標註冊則主管機構可逕依職權駁回其申請；另對於衆所共知之未註冊商標，則因爲了保護商標之著名性另以民法及不正競爭防止法及判例來承認其商標權之存在。可是，從另一角度來探討如果該商標雖已使用而未達於衆所共知的境界，且仍未註冊，則應否予以保護？這

問題應從兩方面來說明，其一，即已使用未註冊且未達衆所共知的商標，因他人將之提出申請註冊取得商標權，那麼，應如何保護？此時，則需審查提出申請註冊者有無惡意之存在，並衡量對未註冊而已使用之商標受侵害與提出申請註冊者之利益的結果，來判斷對申請註冊者是否撤銷其註冊商標權。德國立法例及不正競爭防止法則以申請註冊者具有惡意其行爲違背善良風俗而拒絕申請註冊者之申請，其前提亦是保護已使用商標不論是否具有知名度仍基於助長營業上經濟發展爲由而予以保護。其二、已使用、未註冊且未達衆所共知商標，尙無人將同一商標或同類品商標申請註冊，若該已使用商標受到侵害，則是否須保護？依據德國立法例，則本於註冊主義思想，有註冊始享有權利，又基於法諺：「法律不保護睡眠人」之理由，則未註冊已使用之商標未達於衆所共知之事實者，不能本於專用權訴請法院予以保護。

綜合前述，德國商標法在貫徹註冊主義思想方面仍稱徹底，商標之註冊爲商標權成立的要件，對於不具備使用意思，或有使用事實未達衆所共知的商標，該國立法例皆不予承認商標權的成立，但是對於已使用而衆所共知的商標則本於「商標吸引力受沖淡之虞」及雙方合法利益之權衡兩理由而予以擴大之保護，承認其未經註冊仍享有商標權之保護，此爲研究註冊主義思想及其法例中不可不知的重要課題。晚近德國商標法之法例中已將衆所共知之商標保護理論規定於其商標法之中矣！

第二 註冊商標權的歸屬

在採註冊主義的德國，對於商標權的成立是以註冊爲要件，但是對於該商標之所有歸屬的基準則在於申請的先