

一、何謂商標的識別性 (Distinctiveness) 或特別顯著性？商標若無識別性得否准許商標註冊？ 25%

所謂「特別顯著性」係指商標本身具有特別性，亦即該商標圖樣非為習知習見之一般人習用之普遍圖樣，且商標之圖形、記號、意匠構造均非通常簡單者而言，且將該商標使用於其商品本身或其包裝容器上時，能引起消費者之注意，並得藉以與他人商品加以辨別，則該標示即具有「特別顯著性」而得申請註冊。

該法第十八條第二項明文規定規定「識別性」，該項規定「所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」此乃因為舊條文規定有識別性之用語，然並未明確定義識別性之內涵，爰明定識別性之內容。

商標之標示雖未符合「特別顯著性」之要件，但如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，舊法即將之視為已具有特別顯著性。此即所謂「次要意義」(Secondary Meaning)。

該法第二十九條第二項規定「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

二、(1)何謂商標之使用？哪四種情形可認為是商標之使用？ 25%

該法第五條規定「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」

(2) 著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。

著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：1、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。2、著作之性質。3、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。4、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。

三、試簡述取得專利權之積極要件。25%

(一)新穎性 (Novelty)

美國專利要件，首為新穎，亦即異於先前存在者，包括變換和刷新。若該申請專利部分，已為先前技術所占先則會欠缺新穎性而無法取得專利。新穎性之目的，在保護公共利益。

(二)實用性 (有用性) (Utility) 或稱(產業利用性)

實用性係指該專利須能於產業上加以利用，且此利用不限於已實際利用，尚包括不久的將來可以被利用而言。所謂「實用性」應指不違背公序良俗且對社會有益而得供產業上之利用者。

(三)非顯著性 (創作性) (Non Obviousness)、進步性 (Inventive step)

美國專利法規定「非顯著性」為專利之要件。

專利法規定，發明雖無第二十二條第一項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。可知「非顯著性」亦為專利之要件。

四、簡答/解釋名詞：25%

1. 商標聲明不專用

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。透過不專用的聲明，申請人同意放棄商標中說明性、不具識別性等依法單獨不得註冊部分的專用權，使整體具有識別性的商標，得以保留該等不得註冊部分於商標圖樣。此作法使商標取得的權利範圍明確，在商標取得註冊之後，不致產生商標權及於說明性、不具識別性等單獨不得註冊部分之疑義。

2. 商標第二層意義

不具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，亦即；商標之標示雖未符合「特別顯著性」之要件，但如經申請人使用且在交易上相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，而成為申請人營業上商品之識別標識者，舊法即將之視為已具有特別顯著性 (舊§5 II)。新法第 29 條第 2 樣規定，商標雖然不具識別性，但如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，此即商標第二重意義 (Secondary Meaning)。

3. 全要件原則

所謂「全要件原則」是指：在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件，及被告對象之所有構成要件，兩者再逐一加以比對；若被告對象具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是缺少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害。