



ISO 9001  
certification

發行人:趙嘉文專利師 出版:亞律國際專利商標聯合事務所 創刊日:89年11月 發行:雙月出刊

## 內容提要

1. 資訊全球化下的商標布局
2. 專利優惠期大鬆綁，專利申請更簡便
3. 專利教室

40866 台中市南屯區文心路一段324號3樓  
TEL:886-4-23297766 FAX:886-4-23297755  
E-mail:business@asialih.com  
www.asialih.com

ALIPO is your best choice

專業團隊: 專利師 律師 商標代理人 專利代理人

■辦理國內外專利申請、商標註冊 ■專利、商標、著作權保護、救濟、策略研判 ■智慧財產權相關法律諮詢服務

## 資訊全球化下的商標布局

### 一、前言

2016年美國第58屆總統選舉於美國時間2016年11月8日舉行，選舉過程中吸引大家注意者除了雙方候選人精彩的政策辯論及競選演說，另外莫過於是總統當選人唐納川普(Donald John Trump)長女伊凡卡川普(Ivanka Trump)漂亮的經歷及外貌。

伊凡卡川普除了經營服飾品牌也跨足珠寶設計產業，並成立伊凡卡川普商標有限公司(IVANKA TRUMP MARKS LLC)，管理相關的服飾、珠寶、包包等商品品牌。然而，在伊凡卡川普成為全球各地媒體關注的焦點之後，其姓名大量出現在電視、網路、報紙、雜誌等，雖然其個人及品牌能見度迅速提高，但欲攀附其名聲者，也莫不爭先將相同或類似的名稱向各國智慧財產局提出商標申請。故，在資訊傳播快速的現今，每個品牌都有一夕竄紅的機會，如何在品牌成立之始，即受到相對應的保護，並規劃好將來的道路，對於企業主就顯得相當重要，因此，本文將就資訊全球化下企業品牌的商標布局提供申請概要及整體式策略。

### 壹、申請概要

#### 一、申請簡介:

世界各國的商標保護，大多是採先申請及屬地主義，換言之，商標想要在哪些國家受到保護，就應該要向當地商標主管機關提出申請並核准註冊；另，為免大眾使用文字的權利受個人壟斷及無限的擴張商標權利，商標權的保護原則僅在於申請時所指定的商品或服務國際尼斯分類上，又因國際尼斯分類共分45個商品及服務類別，故實務上多有不同申請人以同樣的商標名稱於不同的商品及服務類別取得註冊。

#### 二、申請前檢索:

人的智慧會有交集，加以商標的總案件量隨年不斷提升，實務上常常遇到企業經營者想要保護的商標，原早已有相同或近似的註冊前案，故建議在提出商標申請或於品牌圖樣設計之前，應先檢索有無相近似的前案，避免在投入大量金錢及時間後卻發現無法取得欲保護商標的專用權，影響之後的營運計畫。

### 貳、布局策略

一個完整的商標布局，除了應考慮當下立即的保護，並應綜合考量未來的營運規劃，防止他人嗣後攀附名譽，在相近似的商品或服務領域，提出不同類別的申請。其中，就布局的策略，可分為以下幾點:

文·林志豪

#### 一、商標圖樣組成:

(1)我國商標法第63條規定:「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:

- 一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。
- 二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。
- 三、未依第四十三條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者，不在此限。
- 四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。
- 五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」

因此，申請商標原則上建議如何申請就如何使用，反之亦然，以免產生將來被認定不符合使用的規範，而遭他人提出廢止，造成商標權的消滅。

(2)另外，倘若一個商標圖樣的組成包含文字、圖形、記號等元素，蓋因組成的元素較多，除容易遭他人藉由文字及圖形些微變化並透過不同的組成方式，

取得另一相似商標的註冊，且權利人就已核准商標倘刪除圖樣或文字元素後變更使用，也有被廢止的風險，故建議在初期的規劃上，將欲保護的文字及圖形另外註冊保護，除將來商標運用上更靈活，也因為組成的元素較單純，他人較難透過組合其他文字圖形的方式另外再取得註冊。

#### 二、類別的選擇:

商標申請類別的選擇，企業經營者除了應就已行銷或即將行銷的產品或服務申請保護，由於現今企業多角化經營已逐漸形成常態，對於未來可能經營或不欲他人使用相同或類似商標的類別，也可事先布局，避免將來欲註冊時卻發現已有他人提前註冊，屆時將花費更多的時間及金錢取得及維護權益。

#### 三、區域的選擇:

(1)商標申請除了應在企業所在地國，尚應在市場國，製造國及潛在對手國進行保護，原因在於前述提到的屬地保護主義，加上貿易及運輸便利，商品製造地與銷售地通常不同，在該些相關國家的申請保護，一方面確保將來商品或服務行銷時不會遭他

人主張商標權利，可保護自己及代理經銷商，另一方面避免在各國海關不定期的查驗下，商品因近似他人商標而遭到扣留，導致與客戶契約的違反。

鑑於資訊全球化的快速傳播，加上商標的申請資料多會在申請後於各地主管機關官網上公開，如伊凡卡川普案例，有心人士常會趁機卡位搶先註冊商標，故可在申請初期即同時於各可能使用商標國進行保護，以防將來行銷商品還需另外花費大量時間與金錢於與搶注者之爭議。

(2)又如商品的市場廣大，於單一國家各別申請註冊商標，除耗時耗力，且審查時間不一致，容易造成後續商標程序管控上的疏漏，此時，透過馬德里及歐盟等國際協議，可一次同時於幾乎全球主要國家提出申請(註1)，達到有效管控並降低申請經費。

此外，企業經營者在申請商標的當下，倘商品或服務的市場性尚不確定，也可透過優先權的制度(註2)，先於我國提出申請，取得通常在6個月內的期間，嗣後再決定是否於其他國家提出申請。

### 參、結論

每一個品牌背後都有一段屬於自己的故事，近年電子商務的興起及民眾對於智慧財產權的重視，使得商標相關的爭議不斷，企業經營者在用心經營創造品牌價值的同時，也應不忘給予它最基本的保護，在成立的初期即應做好完整的規劃布局，方能為企業永續經營立下一個穩固的墊腳石。

#### 參考資料

註1:下一站馬德里?還是歐盟?(亞律智權雙月刊2014年10月)

註2: 商標優先權，係指申請人第一次在世界貿易組織的會員或與中華民國有相互承認優先權的國家，依法申請註冊的商標，於該申請日後6個月內向我國就該申請的同一部分或全部的商品/服務，以相同商標申請註冊時，得主張優先權，其申請日以該第一次申請日為優先權日。

【<https://goo.gl/2ZF3fQ>】



本所擴大服務於高雄設置分所，歡迎蒞臨指教！  
地址: 高雄市苓雅區四維三路263號8樓  
TEL: (07)338-2656 FAX: (07)338-2696  
駐所經理: 許樞軒



## 專利優惠期大鬆綁，專利申請更簡便

文·林佳保

### 壹、前言

我國自九十二年修法引進新穎性優惠期制度，之後並陸續修法放寬適用情事，一百零二年修法後更廣泛適用於新穎性及進步性。依據我國專利法第二十二條第三項及第四項規定，在專利申請日前六個月以特定態樣公開發明內容者，如於申請專利同時聲明主張優惠期並敘明公開事實及日期，該等公開不影響專利要件，申請人仍有取得專利保護之可能。

然而，前述之優惠期規定除了要於六個月期間內，還限制了需要以特定態樣公開發明內容，以及須於申請時同時聲明等要件，均對申請人適用優惠期造成限制。造成企業及學術機構實際上要應用優惠期來申請專利時，仍有諸多不足或造成困擾之處。

因此，立法院於105年底參酌美國專利法第一百零二條第(b)項、日本特許法第三十條、韓國專利法第三十條等規定，將發明專利之優惠期間放寬為本國專利申請案申請日前十二個月，並將發明、新型及設計專利得適用優惠期之公開態樣及程序要件一併放寬，以鼓勵技術之公開與流通。

### 貳、修法後專利法第二十二條第三項及第四項之條文：

「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。」

\*專利法第一百二十二條第三項及第四項規定，設計為事實發生後六個月內申請。

### 參、其修法之重點歸納如下：

#### (一)放寬適用優惠期之情事：

首先，法條中可直接看出申請人適用優惠期之情事不再僅限於因實驗公開、刊物發表或陳列於政府主辦或認可之展覽會，而是放寬到申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實都可適用。其詳細說明如下：

(1)申請人本意所致之公開：指公開係導因於申請人之意願或行為，但不限於申請人親自為之者。因此，申請人(包括實際申請人或其前權利人)自行公開或同意他人公開，均應包括在內。

(2)非出於本意所致之公開：指申請人本意不願公開所請專利技術內容，但仍遭公開之情形。按所請專利技術內容遭他人剽竊公開者，固應屬非出於本意之公開，若出於錯誤之認識或疏失者，亦應屬之。

例如：申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務，但實非如此；申請人本無意公開，但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者，亦屬非出於本意之公開。

#### (二)刪除申請時需同時敘明之規定：

再者，修法後之專利法刪除了原先第二十二條第四項規定，主張優惠期必須於申請時同時主張，即須於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。如此一來，可避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益，但仍建議申請人若申請前有公開之情事，應妥善保存相關公開之文件及書面資料，以作為日後佐證之用。

#### (三)新增在我國或外國依法於公報公告者不適用之規定：

修法後之專利法第二十二條第四項增訂了：「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。」主要是因為專利公開公報或專利公報所致之公開目的在於避免他人重複投入研發經費，或使公眾明確知悉專利權範圍，與優惠期之主要意旨、規範行為及制度目的均不相同，因此明定不適用。

但若是公報公開係出於疏失，或其他人因為直接或間接得知申請人之創作內容後，未經其同意所提出專利申請案之公開者，該公開仍不應作為先前技術，仍可適用於優惠期之規定。

	舊法	新法
優惠期間	專利申請日前6個月公開。	發明/新型:專利申請日前12個月公開。 設計:專利申請日前6個月公開。
適用態樣	一、因實驗而公開者。(設計無) 二、因於刊物發表者。 三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、非出於其本意而洩漏者。	申請人出於本意或非出於本意所致公開。 *因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不是用。
申請時聲明	除『非出於其本意而洩漏者』應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。	無需聲明及檢附證明文件。

專利法與優惠期有關之部分條文修正案，已於本(106)年度1月18日經總統公布。智慧局也將會陸續召開公聽會討論所擬「專利法施行細則部分條文修正草案」及「程序審查基準修正草案」等相關配套措施。有興趣的申請人，可以多多關注本所所發佈之新訊，或多留意智慧局所發出的研討會訊息。

#### 參考資料

1. 立法院第9屆第2會期第14次會議議案關係文書。
2. 1051230 專利法部分條文修正條文對照表。

### 專利教室

#### 問題：

發明專利申請審查時間耗時兩年以上，有些甚至三、五年都還沒有結果下來，是否有方法可以加快發明專利的申請速度呢？

#### 吳俊億專利師：

自民國101年開始，台灣智慧局提出五年期的「清理專利積案計畫」，藉由增聘170位五年任期的審查人員，大幅縮短了專利審查時間。目前，根據智慧局於106年二月發佈的資訊顯示，發明專利第一次審查通知的時間平均已經縮短至12個月內。因此，單就台灣發明專利來說，之前動輒24個月以上的審查速度已不復見。

若申請人仍然希望再縮短審查所需時間，則可以利用智慧局的發明專利加速審查(AEP)方式，縮短審查時間，以下述明可以提出加速審查的理由：

1. 外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。
2. 外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。
3. 為商業上之實施所必要者。
4. 所請發明為綠能技術相關者。

依照智慧局於105年04月01日公告說明(註1)，若備齊相關文件，審查時間將會縮短至6~9個月不等(端看主張加速之事由)。因此，若擔心目前智慧局審查發明時間無法推估的狀況下，亦可藉由上述原因申請加速審查，以確保在時間期限內，獲得審查結果。

除此之外，若申請人對於外國專利亦有加速審查的需求，則可透過與我國有簽署高速公路審查計畫(PPH)之國家(註2)：美國、日本、西班牙、韓國。係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局(office of first filing, 簡稱OFF)經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局(office of second filing, 簡稱OSF)相關資料，使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查，其必要條件為必須主張優先權。

因此，申請人可以透過主張優先權，並且利用目前審查速度較快的台灣審查結果，而對應進行國外案件的加速審查，以快速獲取審查結果。

由於專利審查時間動輒數年，而通常依照台灣目前的研發時程以及產品替換週期的速度來說，其趨勢的變動常常是以「季」作為單位。因此，專利的審查時間若能有效的縮短，便能提供專利權人更有效的佈局保護，確實有其留意之必要。

#### 參考法條

註1：(「發明專利加速審查作業方案」答客問)【<https://goo.gl/TbgYoT>】

註2：(專利審查高速公路<PPH>計畫)【<https://goo.gl/KPXzoy>】

台灣發明 · 無限創新

