



亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

台中市南屯區文心路一段324號3樓

3 F, NO. 324, SEC. 2, WEN-SHING RD., TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-4-23297766 / FAX:886-4-23297755

印刷品

辦理國內外專利申請、商標註冊、著作權登記 / 辦理國內外專利、商標、著作權之爭議、答辯行政救濟案件

智慧財產權雙月刊

- ★ 兩岸已於 99 年 11 月 22 日開始受理優先權之主張
- ★ 從商標保護淺論商標法與公平交易法之補充關係
- ★ 專利小知識 - 申請流程簡介
- ★ 未提美國商標法第 8 條之使用宣誓 ≠ 放棄商標之意思表示
- ★ 日本專利與商標證書新表情

## 兩岸已於 99 年 11 月 22 日開始受理優先權之主張

「海峽兩岸智慧財產權保護合作」協議已於 99 年 6 月 29 日經江陳會簽署並於同年 9 月 12 日生效。自協議生效後，經兩岸主管機關努力完成內部相關作業的調整，雙方業已決定自 99 年 11 月 22 日開始受理，也就是說，申請人在 11 月 22 日，向國內主張優先權，12 個月內再到大陸去申請審查專利權，該案件將可受到優先權保障，且得據以主張優先權之基礎案的日期為 99 年 9 月 12 日（即協議生效之日）。

（資訊摘自經濟部智慧財產局）

發行人：趙嘉文

出版：亞律國際  
專利商標事務所

創刊日：89年11月

發行：雙月刊

# 從商標保護淺論商標法與公平交易

## 法之補充關係

### 前言：

公平交易法的不正競爭部分跟商標法在保護目的上有很大不同，其規範目的，是為維持市場公平競爭環境，禁止不正競爭之行爲，其雖非智慧財產權專門法，惟規範內容涉及智慧財產權之保護，與專利法及商標法等有密切的關係。

商標法的立法目的，則是為了保障商標權、保護消費者利益及維護市場公平競爭，因此申請人若是想要表彰自己的商品或服務即得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式等具有識別性的標識依法提出申請，而申請人申請商標註冊的目的，也就是希望透過法律合理保護其商標及商譽，藉由規範註冊之權利標的、保護範圍、保護期間，維護商業間活動秩序井然，避免消費者因商品或服務來源的混淆，導致權益受損，達到保護消費市場公平競爭的目的，所以廣義來說，商標法也是一種不公平競爭的規範。

而對於公平法有關不公平競爭行爲之規範，與商標法的關係，通常認為是一般規定與特別規定的關係，商標法有明確規範者，應優先適用商標法，商標法未規定者則由公平法補充適用，透過課予不正競爭行爲人一定之責任，使市場競爭秩序回復，且對無法依照商標法相關規定尋求救濟之權利人，賦予尋求權利救濟之機會。

### 補充地帶：

我國對於商標權的保護既是採屬地註冊主義，當然是以保護在我國註冊之商標為原則，雖然也有對於未註冊之著名商標的保護，例如商標法第 23 條第 1 項的 12 款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽

者，不得註冊。」，然而此種保護僅僅是消極的排除他人註冊，對於侵害其商標權者，還是無法依同法第 61 條、第 62 條、第 63 條及第 81 條，向侵權人請求排除侵害或是損害賠償，因此對於未註冊之著名商標即發生了權力保護上的漏洞；但是若透過公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款的適用：「以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」及「以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」，即可補充商標法規範所不及之不正競爭行爲，因為公平法所關注的焦點，並非權利人或競爭者本身權益之保障，而是公平競爭環境及市場倫理之維護，所規範者在於何種行爲態樣應被禁止，而非在於區辨被侵害的權利標的是否具有註冊保護之形式，因此只要他人利用權利人具有消費者所普遍認知的『表徵』達到不公平的程度，公平法就應給予救濟。

舉例而言，立頓紅茶註冊當時，可能會覺得註冊「立頓」、「Lipton」字樣已足，不會想到立頓紅茶袋手握的小紙片圖樣，會在市場上被那麼多人仿冒、抄襲，對商標所有人而言，很難期待立頓紅茶在註冊當時，就該想到那個小標籤也要註冊；又如若企業不認為其一開始使用的標章是一個商標，等到遭到他人仿襲了，才認為應該禁止他人使用。此類型案例就無法透過商標法的適用，來保護權利人的權利，但仍可以透過公平交易法來規範侵害權利人。



立頓紅茶茶包紙片



天仁茗茶茶包紙片

## 結論：

公平交易法雖然可以補充救濟商標法所保護不足的未註冊著名商標，但是如同法律諺語所云：「權利是留給懂得保護的人」，若能在一開始即透過註冊商標來排除他人使用並保障自己權益，就不用等到權利受到侵害時，才設法藉由其他法律來補正當初的瑕疵，況且對於制止商標侵權行為的規定，相較於不正競爭法制之規定來說，商標法更能具體規範商標各種侵權行為之實際現況，是以在使用任何標識前，還是先將其註冊成商標才是企業設計運用商標的重點所在。

(商標部 林志豪 整理編輯)

## 專利小知識 - 申請流程簡介

當我們有一個新構想、技術、裝置或方法，它可以克服現有的技術的缺點，並且這種創意發明能夠產生某種不可預期的功效，則這樣的構想、技術、裝置或方法就可以申請專利。值得注意的是，新構想不一定要實際作出來或有成品，當發明人有構想形成，並確認以現今的科技來推論，它是能實現的，就可以提出申請。新構想、新技術、新裝置或新方法是否能申請專利，關鍵不在於新發明是否為高科技或技術層次高不高，而在於它的技術特徵是否符合可專利性。

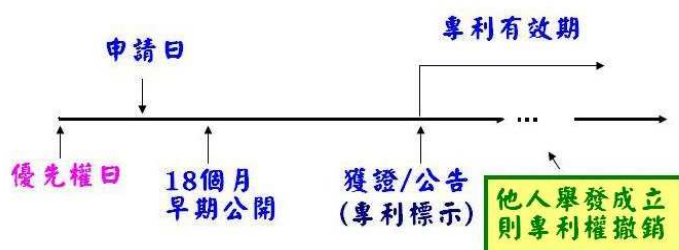
而專利係採屬地主義，專利申請人雖已向外國申請專利，若欲在我國受到專利保護，仍應向我國申請專利。專利申請人並應注意主張優先權期限，如逾主張優先權法定期限，又因外國專利申請案已公開或已核准公告後才向我國申請專利，將喪失專利新穎性。

至於專利申請的程序，一項發明或創作通常依照其技術創新性、市場開發潛力、技術移轉可行性等，選擇適當時機赴相關國家申請專利。通常情況係先向我國提出專利申請，而後申請外國

專利。另須注意避免因自己專利申請前之公開，致喪失新穎性。此外，如已在我國申請專利後，有向外國專利申請必要時，為避免專利新穎性喪失，請儘速向外國提出專利申請，反之亦同。

申請主要為備妥文件向“當地”主管機關繳費提出即可！或委託代理人/事務所辦理，申請文件的內容要包含欲請求的專利範圍（請求項），以及支持這些專利範圍的說明內容（文、圖），而這些文件的格式可以自己寫、自己申請，網路上也有範本，但交給專業從業人員處理，比較不會因為內容格式有瑕疵而被退件影響申請日，或發生專利範圍太小的問題。

專利提出申請後，官方會給予一個專利申請號碼，此時距離取得專利證書仍相當遙遠。專利從申請到“通知”核准領證/核駁需要一段的時間，快則三~四個月（加速審查），慢則三到四年以上（實體審查），並不是說申請的案子被審查了三年，其實是該案在審查機關排隊排了一段時間；另外，從接獲“通知”核准領證後到拿到證書，還要有一段的作業時間，約一兩個月（視各國國情）。以上為專利申請流程之簡要介紹，下圖則是簡要指出一般申請之時程（以發明專利為例）。



(專利部 賀鈞鈺 整理編輯)

## 未提美國商標法第 8 條之使用宣誓

### ≠ 放棄商標之意思表示

美國商標制度採行使用主義，向美國專利商標局 (USPTO) 申請註冊商標必須提出與該商標相



關的“使用證據”。也就是說，若一商標在提出申請時尚未開始使用，則須在收到核准通知後六個月內提出該商標使用於美國商業用途的相關證據與使用聲明書，始能取得商標證書。除了取得證書，申請人（此時稱商標權人）應在商標註冊日起算第5~6年間提出使用宣誓，並主張美國商標法第8條（五年內持續使用）及第15條（註冊滿五年之不可對抗性）來取得第6-10年的商標權。

換句話說，當一個註冊商標經歷了上述第8條與第15條程序後，便取得一種不可對抗的商標權利。但是如果商標權人沒有在註冊後第5~6年間提出使用宣誓呢？

### 重要判例 - 案情簡介

【THE CRASH DUMMY MOVIE, LLC v. MATTEL, INC. (CAFC 2009-1239, April 16, 2010)】

玩具商 Mattel 於 1991 年註冊了「CRASH DUMMIES」商標於遊戲與玩具商品，其後並無依據規定提交使用宣誓，致使 USPTO 於 2000 年 12 月 29 日撤銷該商標。2003 年 3 月 31 日，Crash Dummy Movie, LLC ( CDM ) 針對「CRASH DUMMIES」商標提出意圖使用申請案，要求註冊於遊戲與玩具商品。Mattel 依據普通法以及不放棄「CRASH DUMMIES」商標之意思表示主張優先權，成功異議 CDM 申請案。

美國商標審理與上訴委員會 (TTAB) 查出「CRASH DUMMIES」商標係依據三年不使用而遭撤銷之表面放棄聲明。但是 Mattel 在 1995 年 12 月 31 日到 2003 年 12 月間確實有銷售「CRASH DUMMIES」商標玩具的事實。

同時 TTAB 主張 Mattel 提出中止商標的合理原因，以及中止商標使用條件情形解除時可合理預知的未來繼續使用之意圖，反駁其放棄依據普通法之商標權利之推定。

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 同意 TTAB 的判決並且依據以下因素確認其判決基礎：

1. 1998 年 Mattel 與 KB Toys 公司針對 CRASH DUMMIES 玩具之獨家零售展開協商。由於 Mattel 當時考量到讓 KB Toys 公司成為獨家銷售商可獲得的相對價值以及改裝 Tyco 產品線

來符合 Mattel 安全標準必須投入的高額成本。

2. 按照常理推斷，除非 Mattel 有意在未來使用 CRASH DUMMIES 商標，不然當時不會向專利局登錄 Tyco 的商標轉讓書。

3. Mattel 在 2000~2003 年投入的研究與發展表明了其繼續使用商標的意圖，這項實質證據支持了 TTAB 的判決。

綜上所述，CAFC 認為 Mattel 沒有依據第 8 條即時提出使用宣誓之事實並不等於 Mattel 放棄繼續使用商標之意思表示。由此推知，本案確實支持了依普通法建立不放棄商標之意思表示。

(國外部 Avril Chang 編譯)

## 日本專利與商標證書新表情

日本特許廳公告在 2010 年 10 月 1 日之後註冊的專利與商標將會核發以全新的證書樣式製作的專利、商標證書。

超級比一比，新版證書調整大略如下：



※字體大小與排版格式略有調整。

※被授權人與發明人的名稱字體大小調整。

※證書中指明註冊日期。

(國外部 Avril Chang 編譯)

亞律管理部製99.12月刊

台灣發明 無限創新

亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

台中市408南屯區文心路一段324號3樓

Tel: 04-23297766

Fax: 04-23297755

E-mail: business@asialih.com Web: www.asialih.com